

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
FACULDADE DE DIREITO

RENATA ROSSI ASSMANN

**A PROTEÇÃO JURÍDICA DO TRADE DRESS E A CONCORRÊNCIA DESLEAL
NO BRASIL**

CURITIBA
2015

RENATA ROSSI ASSMANN

**A PROTEÇÃO JURÍDICA DO TRADE DRESS E A CONCORRÊNCIA DESLEAL
NO BRASIL**

Monografia de conclusão de curso apresentada no
Curso de Graduação em Direito, do Setor de
Ciências Jurídicas da Universidade Federal do
Paraná, como requisito parcial à obtenção do grau
de Bacharel em Direito.

Orientador: Prof. Dr. Marcos Wachowicz

CURITIBA

2015

RESUMO

A alta competitividade existente no mercado econômico faz com que alguns agentes se utilizem de atos abusivos com a finalidade de conquistar maior número de consumidores e de dominar o cenário. Os atos que representam um comportamento fora dos padrões de lealdade e boa-fé esperados para a conquista de clientela caracterizam as condutas concorrenciais desleais. Tais atos podem causar confusão, induzir o consumidor ao erro em relação à determinado produto ou serviço, gerar descrédito do concorrente ou, de maneira geral, desviar a clientela alheia. A concorrência desleal não raro é praticada por meio de sinais distintivos, que atualmente apresentam importante papel nas atividades empresariais. O *trade dress*, que diz respeito, em suma, ao conjunto visual total de determinado produto ou serviço, é uma dessas fundamentais formas de distinção. Ocorre que, diferentemente de outros institutos, o conjunto-imagem não é previsto expressamente na legislação brasileira e não é protegido por meio de registro. A ausência de previsão no direito positivo faz com que sejam analisadas a conceituação a respeito do tema, bem como da maneira como se realiza a tutela jurídica do *trade dress* no Brasil, por meio da repressão à concorrência desleal.

Palavras-chave: *Trade Dress*. Conjunto-imagem. Concorrência desleal. Atos confusórios.

ABSTRACT

The real competition in the economic market makes some agents do abusive acts in order to win more consumers and dominate the scene. Acts that represent a behavior outside of the standards of loyalty and good faith expected in the customer conquest characterize unfair competitive conduct. Such acts can cause confusion, mislead the consumer into error regarding the particular product or service, generate competitor discrediting or, in general, divert another's clientele. Frequently, the unfair competition is practiced using the distinctive signs, which are very important in business activities. The trade dress, that is, in short, total look of a product set or service, is one of these fundamental ways of distinction. It turns out that, unlike other institutions, the trade dress is not expressly provided for by Brazilian law and is not protected by registration. The lack of foresight in the law makes them analyzed the concept on the subject, and the way he carries out the legal protection of trade dress in Brazil, through the repression of unfair competition.

Keywords: *Trade Dress*. Unfair competition. Acts of confusion.

Sumário

1. INTRODUÇÃO	6
2. O DIREITO DA CONCORRÊNCIA	8
2.1 O direito da concorrência e a Constituição Federal de 1988.....	8
2.2 Previsões Infraconstitucionais	11
2.3 Condutas Concorrenciais	13
2.4 Concorrência Desleal	15
2.4.1 O marco legislativo.....	16
2.4.2 Condutas desleais.....	17
2.5 A concorrência desleal e a propriedade industrial.....	23
3. TRADE DRESS OU CONJUNTO-IMAGEM	26
3.1 O conceito	27
3.2 Trade Dress x Marca.....	30
3.3 Trade Dress X Desenho Industrial	34
3.4 A proteção do trade dress no direito comparado.....	35
4. A PROTEÇÃO JURÍDICA DO TRADE DRESS E A REPRESSÃO À	
CONCORRÊNCIA DESLEAL NO BRASIL	39
4.1 Elementos propostos.....	41
4.1.1 Sentido Secundário (Secondary Meaning).....	41
4.1.2 Distintividade Inerente (Inherent Distinctiveness)	44
4.1.3 Funcionalidade (Functionality)	44
4.2 Análise jurisprudencial	45
4.3 O trade dress como forma de proteger o design de web sites	56
5. CONCLUSÃO	59
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	63

1. INTRODUÇÃO

A livre concorrência aparece como um dos princípios fundamentais da Constituição econômica, conforme previsto no artigo 170 da Carta Magna de 1988. Referido princípio oferece liberdade àqueles que desejam se inserir no mercado e pretendem atuar de forma competitiva.

Por outro lado, a ordem econômica brasileira também é regida pela ideia de que os abusos deverão ser reprimidos mediante lei, nos termos do §4º do artigo 173, com a finalidade de que se mantenha o equilíbrio do mercado. Dessa forma, a livre concorrência é limitada às condutas que se mostrem anticoncorrenciais. Dentre tais condutas, podem ser citados os atos concorrenciais desleais, por meio dos quais os empresários buscam clientela de maneiras que fogem aos padrões de lealdade e boa-fé esperados.

Diante da alta competitividade e diversidade de produtos e serviços, há empresas que tentam ampliar seu espaço no mercado utilizando-se de práticas desleais ao apropriar-se de marcas, desenhos, conjunto-imagem alheios. Isso porque tais sinais distintivos apresentam importante função no cenário empresarial: são responsáveis pela vinculação do consumidor aos produtos ou serviços.

Nesse contexto, o presente trabalho fará uma abordagem a respeito do *trade dress* ou conjunto-imagem que, embora também seja uma importante forma distintiva, não é conceituado ou previsto pela legislação brasileira.

Diferentemente da marca ou do desenho industrial, que podem ser registrados no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual com o intuito de serem protegidos, o *trade dress* não possui proteção positivada no direito brasileiro.

Faz-se necessário, portanto, uma análise da conceituação dada a referido instituto pela doutrina, além da maneira de como é realizada a proteção jurídica do *trade dress* no Brasil, por meio de estudo doutrinário e jurisprudencial, tendo em vista

que se trata de um importante elemento no direito de concorrência e sua proteção está diretamente ligada ao combate da prática de atos concorrenciais desleais.

2. O DIREITO DA CONCORRÊNCIA

O direito da concorrência ou direito antitruste incorpora a chamada Constituição Econômica. Isso significa que as regras concorrenciais integram o conjunto “entendido como indicativo do nível mínimo de regulamentação para o funcionamento do sistema escolhido.”¹

As normas concorrenciais se mostram fundamentais para a organização do sistema econômico, pois impõem regras a serem respeitadas pelos agentes, de modo que se preserve o mercado. Referida preservação envolve a inexistência de situações abusivas que originem dominações e, consequentes, prejuízos à sociedade.

Dentre tais situações abusivas, enquadram-se as condutas de concorrência desleal. Por esse motivo, para que se estabeleça a relação entre a concorrência desleal e o *trade dress* ou conjunto-imagem, é fundamental a análise de considerações a respeito do direito concorrencial e, principalmente, da concorrência desleal.

2.1 O direito da concorrência e a Constituição Federal de 1988

Tendo em vista que o direito concorrencial compõe a Constituição Econômica, é fundamental que sejam observadas tais previsões constitucionais.

A Constituição Federal de 1988 disciplina acerca da ordem econômica brasileira e traz princípios norteadores ao nosso sistema capitalista. Nos termos do artigo 170 da Carta Magna, a ordem econômica, “fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social.”

Assim, para o cumprimento de sua finalidade, conforme previsão constitucional, devem ser observados os princípios da: soberania nacional; propriedade privada;

¹ SALOMÃO FILHO, Calixto. **Direito Concorrencial**. Ed. Malheiros, São Paulo, 2013.

função social da propriedade; livre concorrência; defesa do consumidor; defesa do meio ambiente; redução das desigualdades regionais e sociais; busca do pleno emprego; e o tratamento favorável às empresas de pequeno porte.

Verifica-se que a livre iniciativa é um importante fundamento para a ordem econômica brasileira e é interpretada como algo socialmente valioso, não como expressão individualista². Segundo Eros Grau, “da livre iniciativa – se deve dizer, inicialmente, que expressa desdobramento da liberdade.”³

Na visão de Adriana Feliciano Pereira Souza, a respeito da livre iniciativa, “entende-se como regra a liberdade dos indivíduos de exercerem sua atividade econômica de forma independente sem um domínio por parte do Estado que só atuará de forma excepcional”⁴.

Diretamente ligado ao princípio da livre iniciativa, o princípio da livre concorrência também se mostra fundamental ao sistema econômico brasileiro. Baseia-se, em suma, na faculdade de conquistar a clientela, desde que não por meio de concorrência desleal; na atuação de forma a preservar a concorrência; e na igualdade de condições entre os concorrentes.⁵

Para Carlos Jacques Vieira Gomes,

a livre concorrência apresenta caráter dúplice: (a) de um lado, na acepção de liberdade de acesso e de permanência no mercado, constitui mero desdobramento do princípio da livre iniciativa; (b) de outro, entretanto, instrumentaliza o controle do exercício da livre iniciativa alheia, o que basta ao reconhecimento de sua autonomia

² GRAU, Eros Roberto. **A ordem econômica na Constituição de 1988**. 11ª edição, Malheiros Editores, 2006. p. 200.

³ *Ibidem*, p. 201.

⁴ SOUZA, Adriana F. Pereira. **A Lei 12.529/2011 e os princípios da ordem econômica constitucional**. Disponível em: <http://www.unifafibe.com.br/revista/index.php/direitos-sociais-politicas-pub/article/download/5/pdf_2> Acesso em 03/08/2015.

⁵ GRAU, Eros Roberto. *op. cit.* p. 204.

como princípio fundamental da ordem econômica positivada pela Constituição de 1988.⁶

Ainda a respeito do princípio da livre concorrência, ensina José Afonso da Silva que:

é uma manifestação da liberdade de iniciativa e, para garanti-la, a Constituição estatui que a lei reprimirá o abuso de poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. Os dois dispositivos se complementam no mesmo objetivo. Visam tutelar o sistema de mercado e, especialmente, proteger a livre concorrência contra a tendência açambarcadora da concentração capitalista.⁷

Observa-se, portanto, que o princípio da livre concorrência é um dos fundamentos basilares da ordem econômica constitucional brasileira. Trata-se, da liberdade oferecida aos agentes para concorrer no mercado, devendo ser mantido, contudo, o equilíbrio, de modo a preservar a sociedade e a atividade empresarial.

O equilíbrio do mercado também é observado pela Constituição Brasileira no parágrafo 4º do art. 173, que estabelece que: “A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.” Para Eros Grau, o dispositivo mencionado tem o objetivo de estabelecer o direito e a função do agente detentor do poder econômico, bem como

⁶ GOMES, Carlos Jacques Vieira. **O princípio constitucional da livre concorrência: corolário da livre iniciativa ou princípio autônomo da ordem econômica.** Disponível em: <<http://www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/outras-publicacoes/volume-iv-constituicao-de-1988-o-brasil-20-anos-depois.-estado-e-economia-em-vinte-anos-de-mudancas/principios-gerais-da-ordem-economica-o-principio-constitucional-da-livre-concorrencia-corolario-da-livre-iniciativa-ou-principio-autonomo-da-ordem-economica>> Acesso em: 03/08/2015.

⁷ SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 15 ed. São Paulo: Malheiros, 1998.

de determinar o dever de intervenção por parte do agente estatal para a proteção do mercado.⁸

2.2 Previsões Infraconstitucionais

Visando positivar a atuação estatal no cenário econômico e assegurar a proteção do mercado, o direito brasileiro também apresenta previsões infraconstitucionais relacionadas à concorrência.

A Lei Antitruste 12.529/2011, que modificou a, até então vigente, Lei 8.884/94, estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, que atua “no controle das estruturas de mercado; na repressão a práticas de atos anticompetitivos; e na promoção da cultura da concorrência.”⁹

Tal marco legislativo caracteriza, ainda, os atos que constituem infrações à ordem econômica como aqueles que possam produzir: prejuízo à livre concorrência ou livre iniciativa; a dominação do mercado relevante; o aumento arbitrário dos lucros e o abuso de posição dominante. A lei possui dispositivos também a respeito das penas aplicadas aos infratores.

Em resumo, trata da prevenção em relação às infrações contra a ordem econômica e da estruturação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência.

Especificamente quanto à concorrência desleal, um dos focos deste trabalho, podemos encontrar previsões na Lei de Propriedade Industrial (Lei 9279/1996). “A matéria objeto desta Lei encontra base na Constituição Federal de 05 de outubro de

⁸ GRAU, Eros Roberto. **A ordem econômica na Constituição de 1988**. 11ª edição, Malheiros Editores, 2006. p. 414.

⁹ ROQUE, D. A notificação obrigatória dos atos de concentração no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência: principais mudanças advindas do início da vigência da Lei nº 12.529/2011. Publicações da Escola da AGU: A Nova Lei do Cade, nº 19. Brasília: EAGU, 2012.

1988 que, no seu art. 5º, inciso XXIX¹⁰, estabelece o direito à propriedade industrial, mediante privilégio temporário concedido pelo Estado.”¹¹

A legislação supracitada traz a repressão à concorrência desleal como maneira de “proteção dos direitos relativos à propriedade industrial”¹². Ainda, estabelece, no artigo 195, um rol de práticas que caracterizam o crime de concorrência desleal, que serão aqui tratadas oportunamente.

Considerando que as condutas que caracterizam a concorrência desleal são inúmeras, mostra-se desafiador o enquadramento de todas no ordenamento jurídico.¹³ Porém, as previsões trazidas pela lei atual de Propriedade Industrial, segundo Alberto Camelier da Silva,

alcançam e sancionam penal e/ou civilmente, a nosso sentir, praticamente todas as formas e métodos fraudulentos que possam ser usados por competidores desonestos, no comércio, indústria e prestação de serviços, com o intuito de desencaminhar a clientela de outrem ou mesmo aproveitarem-se parasitariamente da fama e prestígio alcançados pelos signos distintivos de terceiros.¹⁴

Pode-se dizer, assim, que o rol exemplificativo trazido na Lei de Propriedade Intelectual é um paradigma satisfatório ao enquadramento das condutas àquelas a serem consideradas desleais.

¹⁰ Constituição Federal, art. 5º, inciso XXIX - XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

¹¹ IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentários à lei de propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 9.

¹² LEI 9279, DE 14 DE MAIO DE 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm> Acesso em: 16/05/2015.

¹³ CAMELIER DA SILVA, Alberto Luís. **Concorrência desleal: atos de confusão**. São Paulo. Saraiva, 2013. p.94

¹⁴ *Ibidem*, p.95

Diante dos dispositivos presentes nessa lei, percebe-se que o Estado incentiva a competição de modo a estimular o desenvolvimento econômico. Porém, para que o mercado sobreviva, controla os abusos por meio de regras coercitivas.¹⁵

2.3 Condutas Concorrenciais

A concorrência é caracterizada pela disputa, por parte dos agentes econômicos, para a “entrada, manutenção ou predomínio num mercado, definido por serviços ou produtos que sejam iguais ou – do ponto de vista do consumidor – substituíveis entre si.”¹⁶

Segundo Barbosa, a concorrência pressupõe a existência de três fatores: o desempenho simultâneo da atividade pelos agentes econômicos concorrentes; que as atividades estejam relacionadas ao mesmo produto ou serviço; e, por fim, que as atividades sejam desempenhadas em um mesmo mercado geográfico.¹⁷

Nas palavras de Marcelo M. Bertoldi e Marcia Carla Pereira Ribeiro, “a concorrência advém da competição entre empresários, sendo pressuposto lógico e essencial do sistema de economia do mercado.”¹⁸. Assim, como mencionado anteriormente, a livre concorrência é explicitamente amparada pela Constituição Federal de 1988.

Isso não significa, porém, que as relações concorrenciais se encontram totalmente livres das intervenções estatais. Com o surgimento de grandes empresas

¹⁵ IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentários à lei de propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p.389-390.

¹⁶ BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da propriedade intelectual**. Rio de Janeiro. Editora Lumen Juris, 2013. p. 457.

¹⁷ *Ibidem*, p. 457.

¹⁸ BERTOLDI, Marcelo M.; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. **Curso avançado de direito comercial**. 7. Ed. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 144.

que passaram a dominar o mercado, após a conhecida crise de 1929, mostrou-se necessária a intervenção, por meio da criação de formas de repressão que estabelecessem o equilíbrio do cenário econômico por meio do controle dos dominantes.

Nas palavras de José Carlos Tinoco Soares, “a livre concorrência, como toda liberdade, não é irrestrita, o seu exercício encontra limites nos preceitos legais”¹⁹. Dessa forma, a partir da observação ou não de tais preceitos, podem ser identificadas condutas concorrenciais lícitas ou ilícitas.

As condutas lícitas são aquelas que se pautam nas ações normalmente esperadas dos agentes econômicos. Tratam-se dos empreendimentos fundamentados pela livre concorrência e livre-iniciativa, que observam as “regras” impostas ao mercado. Isso significa que, na concorrência lícita, o comportamento do concorrente ou agente econômico é pautado nos princípios da boa-fé e da lealdade.

Por outro lado, a concorrência ilícita é fundamentada, principalmente, na abusividade da conduta.

Pinto Antunes define a concorrência ilícita como “a ocorrência de violação, pelo concorrente, de um dever legal determinado – contratual ou legal.”²⁰

A doutrina divide as condutas concorrenciais ilícitas em duas espécies: a infração à ordem econômica e a concorrência desleal, esta, como foco do trabalho, será vista em item apartado.

Infrações à ordem econômica tratam-se “dos meios que, por si sós, não são considerados ilícitos, mas são igualmente reprimidos tendo em vista as consequências que geram.”²¹

¹⁹ SOARES, José Carlos Tinoco. **“Concorrência Desleal” vs. “Trade dress” e/ou “conjunto-imagem”**. São Paulo, 2004. p.09.

²⁰ ANTUNES, Pinto apud CAMELIER DA SILVA, Alberto Luís. **Concorrência desleal: atos de confusão**. São Paulo. Saraiva, 2013. p. 48.

Para Fabio Ulhoa Coelho, as infrações da ordem econômica atingem o mercado como um todo, de modo a ameaçar a estrutura econômica. Acomete, portanto, interesses mais relevantes.²²

Assim, tais condutas são reprimidas com o intuito de proteger um bem coletivo e estão previstas, em rol exemplificativo, no §3º do art. 36 da Lei Antitruste (Lei 12.529/2011). Vejamos alguns exemplos: limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado; utilizar meios enganosos para provocar a oscilação de preços de terceiros; vender mercadoria ou prestar serviços injustificadamente abaixo do preço de custo; exigir ou conceder exclusividade para divulgação de publicidade nos meios de comunicação, entre outras.

2.4 Concorrência Desleal

A concorrência desleal é uma espécie de conduta concorrencial ilícita. É caracterizada pelo comportamento irregular, identificada por atos que não observam os princípios da boa-fé e da lealdade na captação de clientela. Aqui, a “deslealdade não está na busca da clientela dos outros, mas sim na forma de atingir essa finalidade.”²³

A Convenção de Paris, aderida pelo Brasil na forma do Decreto nº 75.572 de 1975, prevê que “constitui ato de concorrência desleal qualquer ato contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial”. No mesmo sentido, Carlos Alberto Bittar

²¹ BERTOLDI, Marcelo M.; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. **Curso avançado de direito comercial**. 7. Ed. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2013. p.144.

²² COELHO, Fabio Ulhoa, 2002 apud ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli de. **Abuso do Direito e Concorrência desleal**. São Paulo: Quartir Latin, 2004. p. 188.

²³ ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli de. **Abuso do Direito e Concorrência desleal**. São Paulo: Quartir Latin, 2004. p. 125.

afirma que toda ação de concorrente, que se utilize, indevidamente, de elementos de criação ou aviamento alheios para captar clientela, caracteriza concorrência desleal²⁴.

A respeito do tema, ensina Fabio Ulhoa Coelho que, diferentemente das infrações da ordem econômica, a concorrência desleal atinge os interesses do agente econômico prejudicado pela conduta irregular.²⁵ Acrescenta Comparato que os atos concorrenciais desleais atingem, além dos agentes econômicos, o consumidor e, também por esse motivo, devem ser repreendidos.²⁶

2.4.1 O marco legislativo

Apesar da Constituição Brasileira de 1988 prever a livre iniciativa e estimular a concorrência entre os agentes econômicos, nosso sistema legislativo restringe a liberdade no uso de criações comerciais quando existir uma norma jurídica que o proíba e, ainda, coíbe a confusão na concorrência, que induz o consumidor a, equivocadamente, tomar o produto de outrem.²⁷ Portanto, embora não esteja prevista no texto constitucional, a concorrência desleal é protegida em previsões infraconstitucionais.

Nesse contexto, a Convenção de Paris, acordo internacional assinado pelo Brasil, que tem por finalidade a proteção da propriedade intelectual, repreende a deslealdade concorrencial ao dispor que os países signatários devem assegurar a proteção contra a concorrência desleal e, ainda, que devem ser proibidos

²⁴ BITTAR, Carlos Alberto. **Teoria e prática da concorrência desleal**. São Paulo. Saraiva, 1989. p. 37

²⁵ COELHO, Fabio Ulhoa, 2002 apud ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli de. **Abuso do Direito e Concorrência desleal**. São Paulo: Quartir Latin, 2004. p.188.

²⁶ COMPARATO, Fabio Konder. **Concorrência desleal**. apud CAMELIER DA SILVA, Alberto Luís. **Concorrência desleal: atos de confusão**. São Paulo. Saraiva, 2013. p. 59.

²⁷ BARBOSA, Denis Borges. **A concorrência desleal, e sua vertente parasitária**. 2011. Disponível em: < http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/concorrencia_desleal.pdf> Acesso em: 10/08/2015.

particularmente: atos que estabelecerem confusão relacionada ao estabelecimento, produtos ou atividades de concorrentes; falsas alegações no exercício do comércio; indicações ou alegações que sejam capazes de induzir o público em erro.

Nas palavras de José Carlos Tinoco Soares, cabe à “Convenção apenas e tão somente o estabelecimento dos princípios básicos, os quais deverão ser acolhidos, se for o caso, desenvolvidos, ampliados (...) pela Lei Penal ou Civil de cada país.”²⁸

Assim, a Lei de Propriedade Industrial (9279/96) disciplina a respeito do tema ao estabelecer a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial por meio, dentre outros fatores, da repressão à concorrência desleal. O legislador incluiu, portanto, na Lei de proteção à Propriedade Industrial

As normas de repressão à concorrência desleal que, tendo como viga mestra a repressão ao desvio fraudulento de clientela, reconhecem os fundos incorpóreos de comércio, tais como os segredos de fábrica e de negócio de uma empresa, como propriedade imaterial de valor econômico merecedor de tutela jurídica.²⁹

A mesma lei traz, ainda, capítulo acerca dos crimes de concorrência desleal, como será exposto a seguir.

2.4.2 Condutas desleais

Como anteriormente mencionado, as condutas desleais são os atos abusivos que, no cenário econômico, são utilizados a fim de que se conquiste a clientela.

²⁸ SOARES, José Carlos Tinoco. “**Concorrência Desleal**” vs. “**Trade dress**” e/ou “**conjunto-imagem**”. São Paulo, 2004. p. 12

²⁹ IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentários à lei de propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p.12.

Segundo Bittar³⁰, a caracterização da concorrência desleal depende da presença dos seguintes pressupostos:

a) desnecessidade de dolo ou de fraude: Isso significa que basta a existência de culpa para que se caracterize a responsabilidade do agente;

b) desnecessidade de verificação de dano: é suficiente a possibilidade de existência do dano para que se caracterize a concorrência desleal.

c) existência de colisão: necessidade de que haja “campos colidentes de interesses”. Nesse sentido, os atos devem atingir atividades do mesmo ramo negocial, em um mesmo âmbito territorial.

Nesse ponto, há quem discorde de Bittar. Para Alberto Luís Camelier da Silva, “a caracterização de atos de concorrência desleal prescinde de identidade de negócio e do mesmo âmbito territorial.”³¹

d) existência de clientela: a captação irregular de clientela é que configura a concorrência desleal;

e) ato suscetível de repreensão: conduta deve caracterizar imoral e não amparado por preceitos legais. Em suma, deve constituir abuso.

Para Ascarelli, a repressão à concorrência desleal tem o objetivo de possibilitar que os agentes econômicos alcancem os resultados esperados a partir de seu desenvolvimento, garantindo, assim, o bom funcionamento do mercado.³²

Nesse contexto, a Lei de Propriedade Intelectual (Lei 9279/96), em seu artigo 195, a fim de que se preserve a atividade concorrencial, apresenta rol exemplificativo das condutas que caracterizam o crime de concorrência desleal. Trata-se de lista de

³⁰ BITTAR, Carlos Alberto. **Teoria e prática da concorrência desleal**. São Paulo, Saraiva, 1989. p. 40.

³¹ *Ibidem*, p. 57.

³² ASCARELLI, Tullio. **Teoría de La concurrencia y de lós bienes inmateriales**. *apud*. DA SILVA, Alberto Luís Camelier. **Concorrência desleal: atos de confusão**. Ed. Saraiva, 2013. p. 66.

numerus apertus, já que, nas palavras de Paulo Parente Marques Mendes e José Roberto de Almeida Junior, “não é tarefa fácil delimitar os atos de concorrência desleal. Qualquer lista estaria fadada ao fracasso, uma vez que não há limites para a imaginação humana.”³³.

Dessa forma, diante do rol não exaustivo de condutas desleais, Wilson Santos Jabur³⁴ realiza uma classificação doutrinária, dividindo as condutas nas seguintes espécies:

a) atos confusórios: “atos tendentes a causa confusão entre concorrentes, quer entre seus estabelecimentos, produtos ou serviços.”³⁵

Na visão de Carlos Alberto Bittar, a caracterização de um ato confusório depende da existência de três pressupostos: anterioridade do produto; existência de imitação; e suscetibilidade de estabelecer-se confusão.³⁶

b) atos tendentes ao descrédito: aqueles realizados com a finalidade de denegrir a imagem da concorrente.

c) atos tendentes a erro: aqueles que levam o consumidor a erro a respeito da mercadoria.

d) atos atentatórios à organização do concorrente: “aquelas práticas desleais em razão da divulgação de segredo ou *know-how*, bem como as diferentes práticas de

³³ MENDES, Paulo Parente Marques; ALMEIDA JUNIOR, José Roberto de. **Concorrência desleal – atos de imitação sem indução em erro.** Disponível em: <<http://www.dibiasi.com.br/download/ConcorrenCIA%20desleal%20Derechos%20Intelectuales.pdf>> Acesso em: 10/08/2015.

³⁴ JABUR, Wilson Santos *apud* MANZUETO, Cristiane dos Santos; DIAS, Fernanda Mósca Tavares. **Concorrência desleal, concorrência parasitária e aproveitamento parasitário.** Disponível em: <<http://www.dibiasi.com.br/download/ConcorrenCIA%20desleal%20concorrenCIA%20parasitario%20e%20aproveitamento%20parasitario.pdf>> Acesso em: 05/09/2015.

³⁵ MANZUETO, Cristiane dos Santos; DIAS, Fernanda Mósca Tavares. *op.cit.*

³⁶ BITTAR, Carlos Alberto. **Teoria e prática da concorrência desleal.** São Paulo, Saraiva, 1989. p. 55.

espionagem econômica, divulgação ou exploração de resultados de testes, entre outros.”³⁷

e) outros atos desleais: atos fraudulentos realizados a fim de desviar a clientela alheia.

Nesse contexto, vejamos a lista exemplificativa trazida pela lei:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;

II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;

VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;

VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;

VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se

³⁷ MANZUETO, Cristiane dos Santos; DIAS, Fernanda Mósca Tavares. *op.cit.*

utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;

IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;

X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou

XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

§ 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos.

§ 2º O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão governamental competente para autorizar a comercialização de produto, quando necessário para proteger o público.

As disposições trazidas nos incisos I e II tratam da proibição de ato confusório, a fim de reprimir abusos no mercado. Nesse sentido, “as tipificações penais (...) se caracterizam pela veiculação de informação falsa com o claro intuito de induzir o consumidor em erro.”³⁸

O artigo mencionado também dispõe a respeito do desvio de clientela que ocorre de modo antijurídico.³⁹ O inciso III, por exemplo, apresenta previsão bastante geral, já que pode englobar diferentes tipos de ações fraudulentas.

A utilização, sem autorização, ou a imitação que gere confusão também configura crime previsto no inciso IV. Importante ressaltar que o registro da expressão ou sinal não é pressuposto para a realização da tutela prevista no referido dispositivo. Basta, portanto, que haja a utilização, sem autorização, ou a imitação que gere confusão.⁴⁰

O artigo 195 ainda prevê a tutela do nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia. Condena a utilização de falsos reconhecimentos como forma de propaganda, a fraude em embalagens alheias e a corrupção passiva dos empregados.

O dispositivo busca também a tutela em relação à espionagem industrial e visa proteger o consumidor em relação aos produtos que, por meio da utilização de testes e dados alheios, tiveram sua comercialização aprovada.

³⁸ IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentários à lei de propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p.392.

³⁹ PIERANGELI, José Henrique. **Crimes contra a propriedade industrial e crimes contra a concorrência desleal**. São Paulo, 2003. p. 297.

⁴⁰ IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentários à lei de propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p.395.

A pena prevista para os crimes supramencionados é detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa. A legislação estabelece, ainda, o direito de perdas e danos para os prejuízos causados pelos atos de concorrência desleal não previstos na Lei.

Com base nos conceitos, pressupostos e exemplos expostos, observa-se que diversas condutas podem caracterizar concorrência desleal, havendo, com isso, a necessidade de análise de cada caso concreto. De acordo com Denis Barbosa⁴¹, as condutas desleais não apuram somente o dolo do agente econômico, mas a caracterização de um comportamento que foge do padrão esperado.

2.5 A concorrência desleal e a propriedade industrial

Diante do exposto, observa-se que a principal previsão legislativa referente à concorrência desleal encontra-se inserida na Lei de Propriedade Intelectual (Lei 9279/1996). Os dois temas estão diretamente relacionados já que a “propriedade industrial é o ramo da propriedade intelectual que trata das criações intelectuais voltadas para as atividades da indústria, comércio e prestação de serviços.”⁴²

Denis Borges Barbosa, com base na Convenção de Paris, define a propriedade industrial como o

conjunto de direitos que compreende as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome

⁴¹ BARBOSA, Denis Borges. **A concorrência desleal, e sua vertente parasitária**. 2011. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/concorrenca_desleal.pdf> Acesso em: 10/08/2015.

⁴² IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentários à lei de propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. .9.

comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.⁴³

Dessa forma, tanto o direito concorrencial, como a proteção da propriedade industrial estão diretamente relacionados aos fatores que direcionam a competitividade existente no cenário econômico.

De acordo com Jaime Andrez, devido à criação de monopólios por meio da exclusividade gerada pela concessão dos direitos de propriedade intelectual e à repressão do monopólio por parte do direito concorrencial, muito se discute acerca da coexistência desses dois ramos do direito.⁴⁴ Porém, a exclusividade não caracteriza um monopólio: “Ao contrário do que muitos afirmam, a exclusividade gerada pela propriedade intelectual não cria um monopólio sob a perspectiva econômica, na medida em que é possível que diversos direitos de propriedade intelectual concorram entre si.”⁴⁵

Para Calixto Salomão Filho, “Os sistemas de proteção de patente e de marca não mais servem a um objetivo protecionista estatal. Na era pós-revolução industrial, sua relevância pública está exatamente em constituir meio poderoso de proteção e estímulo à concorrência. Sua justificação passa a ser, portanto, eminentemente concorrencial.”⁴⁶

Acrescenta, ainda, que “a invenção industrial serve ao estímulo criativo. Impedindo o *free-riding*, ou seja, o aproveitamento por parte daquele que não investiu

⁴³ BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da propriedade intelectual**. Rio de Janeiro. Editora Lumen Juris, 2013.p. 8.

⁴⁴ ANDREZ, Jaimez. **Propriedade Industrial e Concorrência. Uma leitura econômica da sua inevitável complementaridade**.

⁴⁵ ANDREZ, Jaimez. **Propriedade Industrial e Concorrência. Uma leitura econômica da sua inevitável complementaridade**.

⁴⁶ SALOMÃO FILHO, Calixto. **Direito industrial, direito concorrencial e interesse público**. Revista CEJ, Brasília, n.35, p. 12-19, out/dez. 2006. Disponível em: <<http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/view/732/912>> Acesso em: 05/09/2015.

na pesquisa dos resultados dela advindos, estimula a pesquisa e o desenvolvimento individual.”⁴⁷

Nesse sentido, José de Oliveira Ascensão afirma que a complementaridade entre o direito industrial e a concorrência desleal pode se constatar no uso desta para a tutela de determinadas situações como na proteção de uma marca que ainda não foi registrada e também no caso de ter o registro extinto.⁴⁸

⁴⁷ SALOMÃO FILHO, Calixto. **Direito industrial, direito concorrencial e interesse público**. Revista CEJ, Brasília, n.35, p. 12-19, out/dez. 2006. Disponível em: <<http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/view/732/912>> Acesso em: 05/09/2015.

⁴⁸ ASCENSÃO, José de Oliveira. **Concorrência desleal**. Ed. Almedina, 2002. p. 66.

3. TRADE DRESS OU CONJUNTO-IMAGEM

O termo *trade dress* (em português, conjunto-imagem) apareceu nos tribunais, pela primeira vez, em um caso levado à Suprema Corte dos Estados Unidos, no ano de 1992. Trata-se da disputa judicial entre Taco Cabana, Inc. e Two Pesos, Inc.

Taco Cabana operava uma rede de restaurantes *fast-food* de comida mexicana no Texas. O primeiro estabelecimento da rede foi inaugurado na cidade de San Antonio, em 1978. Em 1985, foram abertas mais cinco lojas.

Os restaurantes eram caracterizados, segundo a rede na demanda judicial, por ambientes decorados com cores brilhantes, pinturas e murais. Ainda, possuíam ambientes externos e internos, bem como toldos e guarda-sóis compondo a decoração.⁴⁹

Em 1985, foi inaugurado, na cidade de Houston, o primeiro restaurante da rede Two Pesos, cujo conjunto visual se assemelhava muito ao da rede Taco Cabana, já consolidada no mercado. O restaurante alcançou grande sucesso rapidamente e também expandiu o número de lojas, em diferentes localidades.

Diante da semelhança entre os estabelecimentos da rede Two Pesos, Inc. a Taco Cabana recorreu ao judiciário estadunidense alegando infração ao seu conjunto imagem (*trade dress*). Taco Cabana obteve sucesso em seu pedido. A decisão conceituou o instituto do *trade dress*, em resumo, da seguinte forma:

Trade dress é a imagem total do negócio (...) Pode incluir um perfil e uma aparência geral da parte externa do restaurante, o símbolo que o identifica, o plano interior da cozinha a decoração, o 'menu',

⁴⁹ Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc. (91-971), 505 U.S. 763 (1992). Disponível em: <<https://www.law.cornell.edu/supct/html/91-971.ZO.html>> Acesso em: 02/10/2015

o equipamento para servir a cozinha, o uniforme dos atendentes e outros detalhes que refletem a imagem global do restaurante.⁵⁰

A solução do caso foi fundamentada na Lanham Act, legislação norte-americana que prevê um sistema nacional de registro e proteção das marcas. O enfoque foi dado à seção 43 (a) da lei, que proíbe o uso de palavra, símbolos, expressões ou combinação deles para criar designação enganosa capaz de causar confusão ou induzir em erro o consumidor em relação às informações do produto ou serviço prestado.⁵¹

A partir do caso mencionado, a doutrina se encarregou de apresentar conceitos e estudos a respeito do *trade dress*. Nesse contexto, mostra-se essencial a apresentação dos conceitos encontrados, bem como das diferenças existentes entre o conjunto-imagem e outros meios de distinção. Ainda, é importante analisar a maneira pela qual se realiza a tutela de referido instituto no direito comparado.

3.1 O conceito

A partir da decisão supracitada da Suprema Corte dos Estados Unidos, tornou-se recorrente o uso do instituto do *trade dress* ou conjunto-imagem (referência em

⁵⁰ SOARES, José Carlos Tinoco. “**Concorrência Desleal**” vs. “**Trade dress**” e/ou “**conjunto-imagem**”. São Paulo, 2004. p. 86.

⁵¹ Lanham Act, seção 43 (a), False designations of origin, false descriptions, and dilution forbidden:

(1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which—

(A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person.

português) como forma de distinção no cenário comercial e concorrencial. Assim, é importante destacar a conceituação trazida pela doutrina.

Primeiramente, fundamental ressaltar que o termo “conjunto-imagem”, como designação em português ao *trade dress*, surgiu com a evolução da noção que, anteriormente, fazia referência somente à vestimenta de uma marca e, posteriormente, passou a contemplar a imagem total de um produto ou serviço.⁵²

José Carlos Tinoco Soares define *trade dress* como a imagem total pela qual o produto é apresentado ao mercado; a aparência geral de um produto ou serviço, que inclui as características da embalagem, recipiente, cores, decoração, além de outros elementos.⁵³ “*Trade Dress* é a combinação de elementos ou figuras que são ou se tornam associadas exclusivamente com uma existência particular que permitem funcionar como sendo um indicador de origem do produto.”⁵⁴

Nas palavras de Denis Alan Daniel:

Consiste num conjunto de características, que podem incluir, entre outras, uma cor ou esquema de cores, forma, embalagem, configuração do produto, sinais, frases, disposição, estilização e tamanho de letras, gráficos, desenhos, emblemas, brasões, texturas e enfeites ou ornamentos em geral, capazes de identificar determinado produto e diferenciá-lo dos demais.⁵⁵

⁵² BARBOSA, Denis Borges. **Do trade dress e suas relações com a significação secundária**. 2011. Disponível em: < http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trade_dress.pdf> Acesso em: 02/10/2015.

⁵³ SOARES, José Carlos Tinoco. “**Concorrência Desleal**” vs. “**Trade dress**” e/ou “**conjunto-imagem**”. São Paulo, 2004. p. 213.

⁵⁴ *Ibidem. loc cit.*

⁵⁵ DANIEL, DENIS ALLAN. **Litígios envolvendo conjunto-imagem (“Trade Dress”) No Brasil**. 2003. Disponível em: <http://www.daniel.adv.br/port/articlespublications/denisdaniel/trade_dress.pdf> Acesso em: 02/10/2015.

Soares resume o conceito do termo ao afirmar que é “pura e simplesmente a vestimenta, e/ou uniforme, isto é, um traço peculiar, uma roupagem ou a maneira particular de alguma coisa se apresentar ao mercado consumidor”.⁵⁶

Alberto Luís Camelier da Silva acrescenta que “o *trade dress* engloba não só a aparência exterior dos produtos como também o aspecto distintivo interno e/ou externo de estabelecimentos industriais, comerciais ou prestações de serviços.”⁵⁷

Trade dress ou conjunto-imagem é, em resumo “o aspecto visual característico de como um produto ou serviço é apresentado ao público.”⁵⁸. Pode, portanto, ser reconhecido como o aspecto em que o produto ou serviço é levado ao público.

Dessa forma, não se fala somente na embalagem de um produto. O *trade dress* vai além. Inclui o cheiro, o aviamento, aparência interna e externa de um estabelecimento comercial, cores e outros elementos que conferem distintividade a determinado objeto ou atividade. Na visão de Gustavo Piva de Andrade, “tais elementos são cuidadosamente elaborados para realçar distintividade, transmitir um ar de sofisticação e tornar o respectivo produto ou serviço cada vez mais atrativo em termos estéticos.”⁵⁹

Diante de tais definições, pode-se dizer que, por ser a forma em que o produto, serviço ou estabelecimento se apresenta ao público, o conjunto-imagem pode ser entendido como uma extensão da marca, sendo, assim, algo que emana do direito marcário.⁶⁰

⁵⁶ SOARES, José Carlos Tinoco. *op. cit.* p. 212.

⁵⁷ CAMELIER DA SILVA, Alberto Luís. **Concorrência desleal: atos de confusão**. São Paulo. Saraiva, 2013. p. 150.

⁵⁸ OLAVO, Carlos. **A protecção do “trade dress”** In Direito Industrial vol. V. APDI – Associação Portuguesa de Direito Intelectual. 2008. p. 430.

⁵⁹ ANDRADE, Gustavo Piva de. **O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos e serviços**. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, n. 112, mai/jun 2011.

⁶⁰ PINTO, André Almeida Matos de Oliveira; MONTENEGRO, Diego; PINHEIRO, Lauro Augusto Vieira Santos. **O trade dress e sua aplicação no Brasil**. In: Revista da ABPI, nº 21 – Nov/Dez 2012.

3.2 Trade Dress x Marca

Tanto o trade dress, como a marca estão diretamente relacionados às atividades competitivas existentes no cenário econômico. Isso porque ambos representam uma forma de distinção entre produtos e estabelecimentos comerciais. Por esse motivo, traçaremos aqui uma comparação a fim de diferenciar os dois institutos.

A marca é definida pelo artigo 122 da Lei 9279/96 como “todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços de outros análogos, de procedência diversa, bem como certifica a conformidade das mesmas com determinadas normas ou especificações técnicas.”

Nas palavras de Denis Borges Barbosa:

Marca é o sinal visualmente representado, que é configurado para o fim específico de distinguir a origem dos produtos e serviços. Símbolo voltado a um fim, sua existência fáctica depende da presença destes dois requisitos: capacidade de simbolizar, e capacidade de indicar uma origem específica, sem confundir o destinatário do processo de comunicação em que se insere: o consumidor. Sua proteção jurídica depende de um fator a mais: a apropriabilidade, ou seja, a possibilidade de se tornar um símbolo exclusivo, ou legalmente unívoco, em face do objeto simbolizado.⁶¹

A mesma lei ainda divide três espécies de marcas:

a) marca de produto ou serviço: utilizada para distinção de produtos e serviços semelhantes;

b) marca de certificação: utilizada para atestar a conformidade de determinado produto ou serviço com normas de especificação técnica;

⁶¹ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Lumen Juris.p. 700. Disponível em: < <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>> Acesso em: 02/10/15.

c) marca coletiva: utilizada para identificação de produtos ou serviços originados de uma entidade determinada.

Alguns sinais não podem ser registrados como marca e estão previstos no art. 124 da Lei de Propriedade Intelectual⁶². Entre eles encontram-se: cores e suas

⁶² Lei 9279/1996 - Art. 124. Não são registráveis como marca: I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação; II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração; IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público; V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda; VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo; IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica; X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina; XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza; XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154; XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento; XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país; XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular; XVIII - termo técnico usado na

denominações, salvo se combinadas de modo peculiar e distintivo; a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico; sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda, entre outros.

De acordo com informações do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)⁶³, a marca pode ser:

- a) nominativa: aquela formada pela combinação de letras e números;
- b) figurativa: aquela que inclui imagens e letras de outros alfabetos;
- c) mista: formada por palavras e imagens; e

d) tridimensional: forma particular de um produto ou recipiente, quando capaz de distingui-lo de outro semelhante.

Embora ambos os institutos exerçam a função de distinguir determinado produto ou serviço, não se equivalem.

indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir; XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva; XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico; XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

⁶³INPI <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/marca-2013-mais-informacoes>> Acesso em: 05/10/2015.

O *trade dress* pode englobar o ambiente interno ou externo de determinado estabelecimento, reúne vários elementos que constituem uma “vestimenta” característica para um produto ou serviço. A marca pode, inclusive, ser um dos elementos que compõem um conjunto-imagem. Isso significa que, somada a outros componentes, a marca forma um *trade dress*.

Observa-se, ainda, que alguns dos elementos passíveis de compor um *trade dress* não podem, por si só, representar uma marca. As cores, o acondicionamento e um sinal de propaganda, por exemplo, não podem ser registrados como marca, mas podem ser elementos de um conjunto-imagem.

A marca tridimensional também não equivale ao *trade dress* por remeter apenas ao “formato característico, não funcional e particular que é dado ao próprio produto ou ao seu recipiente”⁶⁴, enquanto este engloba diversos elementos. Na marca tridimensional, “o elemento essencial é a forma em três dimensões, sem a qual não se pode vislumbrar tal marca, deixando-se avaliação das figuras ou elementos nominativos a ela apostos em plano secundário.”⁶⁵

Quanto à proteção da marca, é realizada por meio de registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Nos termos do artigo 129 da Lei de Propriedade Intelectual (Lei 9279/1996), “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional (...)”. Isso significa que a marca deve ser devidamente registrada no INPI, por procedimento administrativo.⁶⁶

⁶⁴ BERTOLDI, Marcelo M.; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. **Curso avançado de direito comercial**. 7. Ed. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 127.

⁶⁵ OLAVO, Carlos *apud* MORO, MAITÉ. **Marcas Tridimensionais**. 2009, Ed. Saraiva. p. 260

⁶⁶ PINTO, André Almeida Matos de Oliveira; MONTENEGRO, Diego; PINHEIRO, Lauro Augusto Vieira Santos. **O trade dress e sua aplicação no Brasil**. In: Revista da ABPI, nº 21 – Nov/Dez 2012.

Embora também possa ser protegida por meio da repressão à concorrência desleal, a proteção efetuada pelo registro é mais efetiva, já que garante sua propriedade e uso exclusivo pelo seu titular.⁶⁷

O registro marcário realizado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial vigora pelo prazo de 10 anos, nos termos do artigo 133 da Lei de Propriedade Industrial, contados da data de concessão do registro, sendo prorrogável por períodos iguais e sucessíveis, mediante requerimento. A partir do registro, são conferidos ao titular da marca, o direito de ceder seu registro, licenciar seu uso e zelar pela sua integridade, com base no artigo 130 da LPI.

Ao contrário da marca, o instituto do *trade dress* não é expressamente previsto na legislação brasileira. Dessa maneira, sua proteção também não é realizada por meio de registro a ser efetuado no INPI. A tutela relacionada ao conjunto-imagem será, portanto, efetivada por meio da repressão à concorrência desleal, como será estudado no próximo capítulo do presente trabalho.

3.3 *Trade Dress* X Desenho Industrial

Também fruto da atividade intelectual e criativa do ser humano é o desenho industrial. Por esse motivo, integra a propriedade industrial.⁶⁸

A definição de desenho industrial aparece no artigo 95 da Lei de Propriedade Industrial:

⁶⁷ MAURO, Maria da Penha Nobre. **A importância da proteção à propriedade industrial, o Registro da Marca e a Repressão à Concorrência Desleal**. In: Série Aperfeiçoamento de Magistrados 9 – Curso Fomento Mercantil Factoring.

⁶⁸ BERTOLDI, Marcelo M.; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. **Curso avançado de direito comercial**. 7. Ed. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 123-124.

considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.⁶⁹

Embora, assim como o *trade dress*, também esteja relacionado ao aspecto visual por meio do qual o produto é trazido ao público, o desenho industrial não se confunde com aquele.

Uma embalagem “comum” de um remédio, por exemplo, que, não pode ser considerada um desenho industrial, pode, contudo, representar o instituto do *trade dress* por englobar cores, linhas, formato e marca ao compor um conjunto-imagem único. Isso porque uma forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais não pode, nos termos do artigo 100, inciso II da Lei 9279/1996, ser registrada como desenho industrial.

Além disso, o *trade dress* pode ser identificado em um estabelecimento comercial, com todos os seus elementos visuais e olfativos, bem como em produtos e prestações de serviços, enquanto o desenho industrial está unicamente ligado ao produto.

3.4 A proteção do *trade dress* no direito comparado

A proteção do *trade dress* ou conjunto-imagem pode encontrar diferentes maneiras além daquela encontrada no Brasil. Temos, portanto, uma tutela fundada em outras teses, além daquela efetivada por meio da repressão à concorrência desleal.

⁶⁹ Lei 9279/1996, Art. 95.

Em Portugal, por exemplo, segundo Carlos Olavo⁷⁰, a proteção pode se dar, ainda, como marca; como desenho e como direito do autor. Tendo em vista que o *trade dress* é um instituto de distinção de produtos ou serviços, pode ser tutelado como marca, já que a legislação lusitana (artigo 222, nº1, do Código da Propriedade Industrial) prevê que “podem constituir uma marca todos os sinais ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica e que sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.”⁷¹ Devemos destacar, entretanto, que tal possibilidade, como se observa nos termos da lei, não se refere ao *trade dress* identificado a partir de um estabelecimento, por exemplo. No mesmo sentido, mostra-se a proteção como desenho, que tutelaria o *trade dress* como a aparência total de um produto.

Por outro lado, o conjunto-imagem que identifica um estabelecimento poderia ser tutelado com base no direito do autor, já que o Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos português protege as obras que consistam, dentre outras, obras de arquitetura.⁷² Ocorre que a proteção somente seria efetivada no caso de “o aspecto exterior do produto ou do estabelecimento corresponder a uma obra artística.”⁷³

Em outros países, podemos encontrar a proteção específica do *trade dress*. Nos Estados Unidos, por exemplo, o conjunto-imagem pode ser registrado. O titular de um *trade dress* distintivo, ou seja, que pode ser reconhecido imediatamente perante os consumidores ou usuários, pode obter um registro federal no United States Patent and Trademark Office (PTO)⁷⁴

⁷⁰ OLAVO, Carlos. **A protecção do “trade dress”** In Direito Industrial vol. V. APDI – Associação Portuguesa de Direito Intelectual. 2008. p. 429-449.

⁷¹ *Ibidem*. p.430-431.

⁷² *Ibidem*. p.441.

⁷³ *Ibidem*. p. 442.

⁷⁴ SOARES, José Carlos Tinoco. **“Concorrência Desleal” vs. “Trade dress” e/ou “conjunto-imagem”**. São Paulo, 2004. p. 106.

Segundo informações da International Trademark Association⁷⁵, para o registro do *trade dress* no país norte-americano, devem ser inclusas as descrições do conjunto-imagem, identificação dos produtos e/ou serviços e, ainda, ser realizado o pagamento de uma taxa. Além disso, o *trade dress* deve ser distintivo e não funcional. Isso significa que deve ser reconhecível, desde logo, pelos consumidores, ou seja, deve representar uma fonte de identificação e, ainda, que não deve estar ligado à função estabelecimento, produto ou serviços, não podendo ser essencial para a finalidade a qual o produto se destina.

Nos Estados Unidos, a rede de postos de combustíveis Texaco, por exemplo, possui seu registro federal referente ao seguinte *trade dress*: um edifício com faixas vermelho e preto, a logomarca da rede e o resto do edifício em cinza⁷⁶. Vejamos:

Figura 1 – *Trade Dress* Texaco:



Fonte: Matheson, Julia Anne; Cooke, Whitney Devin. *Is Your Store Design Unique? Trademark It.* 2013.⁷⁷

Alguns Estados-membros da União Europeia também consagram uma proteção específica ao instituto do *trade dress*. Na Alemanha, “a apresentação exterior que seja considerada como um sinal distintivo das mercadorias pelos sectores comerciais

⁷⁵International Trademark Association. Disponível em: <<http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/Trade-Dress.aspx>> Acesso em: 05/10/2015.

⁷⁶ Matheson, Julia Anne; Cooke, Whitney Devin. **Is Your Store Design Unique? Trademark It.** 2013. Disponível em: <<http://www.finnegan.com/resources/articles/articlesdetail.aspx?news=cec05725-e298-4d22-8025-521e46e99ea0>> Acesso em: 05/10/2015.

⁷⁷ *Ibidem. loc cit.*

interessados (...) goza da mesma protecção do que uma marca, isto é, constitui objecto de um direito absoluto de exclusivo.”⁷⁸

No caso da lei alemã, a ausência de distintividade da aparência exterior faz com que esta seja tutelada apenas por meio da repressão à concorrência desleal, caso gere confusão entre os consumidores.⁷⁹

⁷⁸ OLAVO, Carlos. **A protecção do “trade dress”** In Direito Industrial vol. V. APDI – Associação Portuguesa de Direito Intelectual. 2008. p .446.

⁷⁹ *Ibidem. loc cit.*

4. A PROTEÇÃO JURÍDICA DO *TRADE DRESS* E A REPRESSÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL NO BRASIL

O instituto do *trade dress* é produto jurisprudencial e doutrinário. No Brasil, mesmo com a frequente necessidade de proteção do conjunto-imagem diante das ações observadas nas atividades empresariais e concorrenciais, o termo não foi incluso na legislação. Por esse motivo, permanecem sendo utilizadas as definições e considerações originadas da doutrina e da jurisprudência.

Tendo em vista que, cada vez mais, a configuração visual dos produtos e estabelecimentos ganha relevância na captação de clientela, o *trade dress* assume uma grande importância para as empresas. A partir daí, é que surgem agentes imitadores.⁸⁰

Por esse motivo, mesmo não sendo expressamente previsto no direito positivo brasileiro, o *trade dress* não pode deixar de ser protegido. A tutela, aqui, é, então, realizada por meio da repressão à concorrência desleal.

A proteção ocorre quando um agente faz uso de conjunto-imagem semelhante ao de um concorrente. Essa utilização pode referir-se tanto a aparência total de um produto ou serviço, como de um estabelecimento e é capaz de criar confusão entre os consumidores e/ou usuários e gerar, conseqüentemente, um desvio de clientela, fato que pode ocasionar “locupletamento ilícito do concorrente posterior.”⁸¹ Importante lembrar, contudo, o que já foi dito neste trabalho: a caracterização de um ato concorrente desleal não depende da verificação do dano. Isso significa que o conjunto-imagem deve ser semelhante a ponto de existir a possibilidade de causar confusão. Não há necessidade de que tal confusão seja concretizada.

⁸⁰ ANDRADE, Gustavo Piva de. **O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos e serviços**. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, n. 112, mai/jun 2011.

⁸¹ CAMELIER DA SILVA, Alberto Luís. **Concorrência desleal: atos de confusão**. São Paulo. Saraiva, 2013. p. 152.

Segundo Carlos Alberto Bittar, várias ações podem gerar a confusão do consumidor, todas elas, porém, afastam a diversificação dos produtos, por meio do uso indevido de assemelhações. Trata-se, portanto, de ato concorrente desleal por caracterizar conduta que foge da honestidade na busca de clientela.⁸²

Considerando que o conjunto-imagem é composto por variados elementos, existe a possibilidade de haver violação, concomitante, do *trade dress* e de direitos de propriedade intelectual. Tal fato, porém, não impede a tutela jurídica do conjunto-imagem por meio da repressão à concorrência desleal.⁸³

Pode-se dizer que atualmente

não são poucos os casos em que empresários oportunistas (...) reproduzem o conjunto-imagem de seus concorrentes mais consagrados, com o escopo de apropriar-se, indevidamente, de clientela alheia, induzindo em erro o consumidor menos atento.⁸⁴

Observa-se, portanto, que o *trade dress* de determinado agente econômico será protegido quando for utilizado por um concorrente que deseja captar clientela. A identificação de um ato confusório caracteriza, inclusive, crime de concorrência desleal, com base nos dispositivos da Lei de Propriedade Industrial (9279/1996).

Diante da ausência de previsão legislativa, a doutrina propõe a observância de elementos que devem ser identificados para que seja realizada a tutela do *trade dress* por meio da repressão à concorrência desleal, os quais serão analisados no presente capítulo. A fim de demonstrar a proteção do conjunto-imagem, serão analisadas, também, algumas decisões proferidas nos tribunais brasileiros e, por fim, a possibilidade de que tal tutela seja efetivada em relação ao *trade dress* de websites.

⁸² BITTAR, Carlos Alberto. **Teoria e prática da concorrência desleal**. São Paulo, Saraiva, 1989. p. 54.

⁸³ BARBOSA, Denis Borges. **Do trade dress e suas relações com a significação secundária**. 2011. Disponível em: < http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trade_dress.pdf > Acesso em: 02/10/2015.

⁸⁴ PINTO, André Almeida Matos de Oliveira; MONTENEGRO, Diego; PINHEIRO, Lauro Augusto Vieira Santos. **O trade dress e sua aplicação no Brasil**. In: Revista da ABPI, nº 21 – Nov/Dez 2012.

4.1 Elementos propostos

Embora seja possível a proteção do *trade dress* de um estabelecimento ou produto por meio da repressão à concorrência desleal, a utilização de conjunto-imagem semelhante àquele apresentado pelo concorrente não basta para a possibilidade de tal tutela. A doutrina, que parte da jurisprudência norte-americana, identifica a necessidade de existência, não cumulada, de alguns elementos para que seja efetivada a proteção: sentido secundário (*secondary meaning*), distintividade inerente (*inherent distinctiveness*) e funcionalidade (*functionality*).

Na visão de José Carlos Tinoco Soares, para que haja a possibilidade de tutela jurídica do *trade dress* por meio da repressão à concorrência desleal, ele deve ter adquirido o sentido secundário ou então ser singular e inerentemente distintivo.⁸⁵

4.1.1 Sentido Secundário (*Secondary Meaning*)

O sentido secundário é também denominado significado secundário. Trata-se de termo criado observado na jurisprudência, que apareceu, primeiramente, em decisão judicial na Escócia, por volta do ano de 1870.⁸⁶

Tal decisão, contada por José Carlos Tinoco⁸⁷, é referente ao caso entre “Whoterspoon” e “Currie”, na disputa pelo nome “Glenfield”. Isso porque este era o nome dado à localidade em que a primeira empresa fabricava um produto para lavanderia e vendia como “Glenfield Double Refined Powder Starch”. Referido produto, foi, inclusive, premiado pelo seu reconhecimento e por ser utilizado pela realeza, fato

⁸⁵ SOARES, José Carlos Tinoco. **“Concorrência Desleal” vs. “Trade dress” e/ou “conjunto-imagem”**. São Paulo, 2004. p. 105.

⁸⁶ *Ibidem*. p. 72.

⁸⁷ *Ibidem*. p. 71

que fez com que a fabricante acrescentasse ao seu slogan frase que fazia referência ao uso do produto pela família real: “Starch, exclusively used in the Royal Laundry (...)”.

Ocorre que a fabricante e concorrente “Currie” passou a divulgar seu produto também fazendo referência à realeza e à localidade de Glenfield, fato que caracterizou concorrência desleal. Por esse motivo, na disputa judicial, ressaltou-se que, embora o primeiro significado da palavra Glenfield estivesse relacionado à localidade geográfica, o segundo significado estava diretamente ligado ao produto fabricado pela “Wotherspoon”.

A partir de tal decisão, observou-se que o significado secundário está diretamente ligado ao fato de os sinais distintivos, incluindo o *trade dress*, adquirirem um sentido que diferencie o estabelecimento ou produto dos concorrentes.⁸⁸

A utilização do elemento “sentido secundário” apresentou crescimento, principalmente, nos Estados Unidos, devido a dois fatores: o primeiro é o fato da realização da análise de distintividade com base no caso concreto e nos impactos que geraria no mercado. Isso acontece porque entendem o uso da marca como forma de aquisição de direitos. O segundo fator, indicado por Franceschelli, refere-se ao fato de as maiores restrições quanto ao registro marcário estarem ligadas a expressões cujo registro depende de comprovação da aquisição do significado secundário, como: expressões descritivas, patronímicos e indicações geográficas.⁸⁹

O autor Scagnelli afirma que, por ser uma questão de fato, há um grande leque de artifícios que podem ser utilizados perante a justiça para provar que determinado sinal distintivo possui sim um significado secundário, ou seja, que pode ser facilmente diferenciado dentre os concorrentes.⁹⁰ Dentre tais provas podem ser citadas: “valores e

⁸⁸ CAMELIER DA SILVA, Alberto Luís. **Concorrência desleal: atos de confusão**. São Paulo. Saraiva, 2013. p. 155.

⁸⁹ SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 78.

⁹⁰ SCAGNELLI *apud* S SOARES, José Carlos Tinoco. **“Concorrência Desleal” vs. “Trade dress” e/ou “conjunto-imagem”**. São Paulo, 2004. p. 75.

a natureza da publicidade em torno da marca em questão; o período de tempo em que a marca foi colocada no mercado, quantidade de mercadorias vendidas, testemunho direto dos comerciantes, dos empregados e dos vendedores, etc.”⁹¹

Importante ressaltar que o sentido secundário pode ser adquirido mesmo quando se tratar de sinal distintivo que tenha seu registro vedado pela LPI, já que o fundamental é que reste caracterizada a distintividade adquirida pelo uso, fazendo com que referido sinal torne-se próprio de um agente econômico.⁹² Previsão nesse sentido pode ser, inclusive, encontrada no artigo 15 do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS) em relação às marcas⁹³:

Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para o registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.⁹⁴

O sentido secundário é, portanto, fundamental àqueles que possuem sinais distintivos que se sobressaem no mercado.⁹⁵ “A admissibilidade da tutela do *secondary meaning* corresponde, como assinala UBERTAZZI, a uma maior preocupação com a

⁹¹ SCAGNELLI *apud* S SOARES, José Carlos Tinoco. “**Concorrência Desleal**” vs. “**Trade dress**” e/ou “**conjunto-imagem**”. São Paulo, 2004. p. 75.

⁹² CAMELIER DA SILVA, Alberto Luís. **Concorrência desleal: atos de confusão**. São Paulo. Saraiva, 2013. p.155.

⁹³ *Ibidem*, p. 155.

⁹⁴ Acordo TRIPS (1994), art. 15.

⁹⁵ SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 77.

proteção do valor econômico e jurídico da marca que se tornou distintiva pelo uso e pela publicidade.”⁹⁶

4.1.2 *Distintividade Inerente (Inherent Distinctiveness)*

Outro importante elemento a ser observado em relação ao *trade dress* é a distintividade inerente ou qualidade distintiva própria que ele apresenta. De modo geral, refere-se à distinção imediata que o conjunto-imagem proporciona ao produto, estabelecimento ou serviço em relação àqueles ofertados pelos concorrentes.

Segundo José Carlos Tinoco Soares, tal qualidade distintiva própria exige a observância de algumas características: A primeira delas seria a notabilidade e o fato de ser incomum, o que significa que o conjunto-imagem deve possibilitar a identificação do produto. A segunda característica está ligada ao reconhecimento da aparência não apenas como um símbolo decorativo, mas como vínculo à origem do produto. Por fim, a terceira característica refere-se à probabilidade de que o vínculo à origem gere motivação de consumo.⁹⁷

4.1.3 *Funcionalidade (Functionality)*

O elemento da funcionalidade está ligado à essencialidade do *trade dress* à função que se espera do produto, serviço ou estabelecimento. Dessa forma, o conjunto-imagem que estiver diretamente relacionado à funcionalidade não poderá ser tutelado por meio da repressão à concorrência desleal.

⁹⁶ SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 77.

⁹⁷ SOARES, José Carlos Tinoco. **“Concorrência Desleal” vs. “Trade dress” e/ou “conjunto-imagem”**. São Paulo, 2004. p. 97.

Isso porque, como já estudado, a Constituição Federal garante a livre concorrência ao cenário econômico. Nesse contexto, seria inconstitucional a tutela de algo que está diretamente ligado à estrutura funcional, já que não ofertaria alternativa para os concorrentes e, conseqüentemente, prejudicaria a livre concorrência.⁹⁸

4.2 Análise jurisprudencial

No Brasil, um dos primeiros casos a aplicar o conceito de *trade dress* envolveu os restaurantes Spoleto e Gepeto⁹⁹ (esse, também devido a conflito com a empresa Spoleto Franchising Ltda., alterou o nome para Julietto).

Na ação, ajuizada pela sociedade Spoleto, foi julgado procedente o pedido da autora com a finalidade de proteção do seu conjunto-imagem. A sentença destacou a semelhança na combinação de elementos, como a disposição dos balcões, localização do caixa, modo de preparo dos pratos, entre outros, concluindo, dessa forma, a possibilidade de confusão, fato que acarretaria um desvio de clientela.¹⁰⁰

Considerando que, cada vez mais, o conjunto-imagem de produtos e estabelecimentos se torna conhecido pelos clientes, mostra-se fundamental à atividade empresarial e à concorrência. “São inúmeros os exemplos de estabelecimentos que se tornam conhecidos pela forma peculiar de sua organização, arquitetura, decoração, cores, disposição das mesas, cadeiras, caixas (...)”.¹⁰¹

Por esse motivo, não é raro que sejam identificados atos confusórios com a finalidade de capturar clientela. Ocorre que, como já exposto, a legislação brasileira não

⁹⁸ CAMELIER DA SILVA, Alberto Luís. **Concorrência desleal: atos de confusão**. São Paulo. Saraiva, 2013. p. 161.

⁹⁹ Ação de Procedimento Ordinário nº 001.2002.030612-2, TJ-PE.

¹⁰⁰ PINTO, André Almeida Matos de Oliveira; MONTENEGRO, Diego; PINHEIRO, Lauro Augusto Vieira Santos. **O trade dress e sua aplicação no Brasil**. In: Revista da ABPI, nº 21 – Nov/Dez 2012.

¹⁰¹ *Ibidem*.

trata expressamente a respeito do *trade dress*: “Não há, no nosso direito positivo, nenhum dispositivo específico que garanta expressamente ao empresário o direito à exploração exclusiva do seu *trade dress*.”¹⁰²

Nesse contexto, a proteção jurídica do conjunto-imagem se dá por meio da repressão à concorrência desleal. No entanto, a ausência de previsão legislativa a respeito do *trade dress* faz com que não exista critérios definidos para a análise do *trade dress* e efetivação de tal tutela.

Por esse motivo, será feita uma análise jurisprudencial com a finalidade de observar a maneira na qual se realiza a tutela do conjunto-imagem nos tribunais brasileiros.

Durante a pesquisa, recorrentes foram os casos de assemelhação de *trade dress* em estabelecimentos de postos de combustíveis.

A apelação de nº 0154561-21.2013.8.21.7000¹⁰³, julgada pela quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, foi interposta pela parte autora Ipiranga Produtos de Petróleo S/A em face da sentença proferida em ação movida contra Luciano Mallmann e Cia Ltda (posto de combustível de “bandeira branca”). Isso porque, em primeira instância, o julgador não reconheceu procedente a demanda em que a requerente postulou pelo reconhecimento da existência de concorrência desleal e, consequente, condenação ao pagamento de indenização pelo uso de seu conjunto-imagem formado pelas cores amarelo, azul e laranja, para identificar os postos de combustíveis. A requerida, por sua vez, alegou não haver ato confusório tendo em vista a cor distinta das bombas de combustíveis.

¹⁰² *Ibidem*.

¹⁰³ TJ-RS AC 0154561-21.2013.8.21.7000, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 26/06/2013, Quinta Câmara Cível. Disponível em: <http://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/113021302/apelacao-civel-ac-70054299342-rs/inteiro-teor-113021313>> Acesso em: 12/10/2015.

O juízo *a quo* fundamentou a improcedência do pedido na “ausência de comprovação da titularidade da sequência de cores.”¹⁰⁴ Em fase recursal, o Desembargador Relator considerou evidente a prática concorrencial desleal em razão da violação do *trade dress*. Afirmou que o conjunto formado pelas cores amarelo, azul e laranja nos estabelecimentos é notoriamente conhecido e relacionado ao Posto Ipiranga. Por esse motivo, condenou a ré à abstenção do uso de referido conjunto-imagem.

Observa-se que os julgadores de primeira e segunda instância diferiram na interpretação do caso, já que o juiz de primeiro grau julgou improcedente a demanda ao considerar inviável a proteção das cores. O Desembargador relator, por sua vez, identificou o uso inapropriado do *trade dress* alheio, reconhecendo a ocorrência de ato concorrencial desleal.

Importante acrescentar que a ré não foi condenada ao pagamento de indenização porque os danos pretendidos não foram indicados pela parte autora nos seus pedidos.

Em outra demanda judicial envolvendo o conjunto-imagem de postos de combustíveis, nesse caso a empresa “BR” da Petrobras Distribuidora S/A (Apelação 1.0699.09.102140-1/001)¹⁰⁵, também julgada no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, apesar da procedência, em primeira instância, do pedido de tutela do *trade dress* composto pela disposição de totens, cobertura para bombas de combustíveis e conjunto das cores verde, amarelo e utilização de listras horizontais, foi dado como improcedente o pedido indenizatório.

¹⁰⁴ TJ-RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 26/06/2013, Quinta Câmara Cível. Disponível em: <http://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/113021302/apelacao-civel-ac-70054299342-rs/inteiro-teor-113021313>> Acesso em: 12/10/2015.

¹⁰⁵ TJ-MG. AC 1.0699.09.102140-1/001. Relator: Des.Cabral da Silva. DJe: 19/07/2011. Disponível em: <http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10699091021401001> Acesso em: 12/10/2015.

Em segunda instância, a decisão foi mantida. Segundo o relator, a decisão só não foi reformada quanto à abstenção da utilização do conjunto-imagem pela requerida, porque esta não recorreu. Na visão do Desembargador, não havia identidade no *trade dress* das partes, já que a “mera utilização das cores verde e amarelo e das listras horizontais (uma mais fina superior e outra mais grossa inferior) não é capaz de caracterizar a violação da proteção da marca.”¹⁰⁶ Acrescentou que se a intenção da ré era fazer proveito do *trade dress* da parte autora, o fez de modo grosseiro e, por esse motivo, não haveria possibilidade de caracterização de um ato confusório.

Também envolvendo o *trade dress* dos postos de combustíveis, a título de exemplificação, podem ser citados os seguintes casos: AI 2047619-38.2013.8.26.0000¹⁰⁷ TJ-SP; AC 0134097-27.2006.8.26.0001¹⁰⁸ TJ-SP e AC 0342437-71.2009.8.26.0000 TJ-SP¹⁰⁹.

A Apelação Cível nº 1002837-44.2014.8.26.0576¹¹⁰, tramitada no Tribunal de Justiça de São Paulo, apresenta um caso que envolve, dentre outros pedidos, a

¹⁰⁶ TJ-MG. AC 1.0699.09.102140-1/001. Relator: Des.Cabral da Silva. DJe: 19/07/2011. Disponível em: <http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10699091021401001> Acesso em: 12/10/2015.

¹⁰⁷ TJ-SP - AI: 20476193820138260000 SP 2047619-38.2013.8.26.0000, Relator: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 15/05/2014, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 15/05/2014. Disponível em: <<http://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/120406562/agravo-de-instrumento-ai-20476193820138260000-sp-2047619-3820138260000>>. Acesso em: 12/10/2015.

¹⁰⁸ TJ-SP - APL: 01340972720068260001 SP 0134097-27.2006.8.26.0001, Relator: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 31/01/2013, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2013. Disponível em: <<http://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/113886970/apelacao-apl-1340972720068260001-sp-0134097-2720068260001>> Acesso em: 12/10/2015.

¹⁰⁹ TJ-SP - APL: 03424377120098260000 SP 0342437-71.2009.8.26.0000, Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 30/07/2014, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2014. Disponível em: <<http://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/131109249/apelacao-apl-3424377120098260000-sp-0342437-7120098260000>> Acesso em: 12/10/2015.

¹¹⁰ TJ-SP - APL: 10028374420148260576 SP 1002837-44.2014.8.26.0576, Relator: Francisco Loureiro, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 29/03/2015. Disponível em: <<http://tj->

proteção do *trade dress* das partes “Vedação Química Ltda” (figura 2) e “Vedashop Impermeabilizantes Ltda” (figura 3). Vejamos:

Figura 2 – “Vedação Química Ltda”



Fonte: Jornal Franquia¹¹¹

Figura 3– “Vedashop”



Fonte: Google Maps¹¹²

In casu, a tutela foi julgada improcedente sob o fundamento de que não há possibilidade de se conferir direito de uso exclusivo de determinada cor ou padrão gráfico. O Relator acrescentou que, embora as empresas tenham sede em municípios próximos, não possuem a mesma localidade, o que elimina o risco de confusão.

sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/178171730/apelacao-apl-10028374420148260576-sp-1002837-4420148260576> Acesso em: 12/10/2015.

¹¹¹ Disponível em: <<http://jornalfranquia.com.br/index.php?pg=desc-noticias&id=958>> Acesso em: 12/10/2015.

¹¹² Disponível em: <https://www.google.com.br/maps/uv?hl=pt-BR&pb=!1s0x94bdb2ad465a00e9:0x783bcf253fb2f485!2m5!2m2!1i80!2i80!3m1!2i100!3m1!7e1!4s//geo3.ggpht.com/cbk?photoid%3DOLZCcWJeDJ8AAQulFXC5g%26output%3Dphoto%26cb_client%3Dsearch.LOCAL_UNIVERSAL.gps%26minw%3D0%26minh%3D160!5sVEDASHOP+-+Pesquisa+Google&sa=X&ved=0CGcQoiowCmoVChMIq9S9pKbPyAIViIGQCh3UGw2M> Acesso em: 12/10/2015.

Aqui, houve a consideração da localização territorial das empresas para a fundamentação da decisão que não reconheceu a existência de ato concorrencial desleal.

Durante a presente pesquisa jurisprudencial, constatou-se que, no direito brasileiro, a maioria das demandas que envolvem a tutela jurídica do *trade dress* ou conjunto-imagem são aquelas relacionadas ao conjunto visual de embalagens dos produtos comercializados.

O Agravo de Instrumento nº 2111104-41.2015.8.26.0000¹¹³ do TJ-SP, trata de disputa entre “Laboratórios Pierre Fabre do Brasil Ltda.” e “O.C. Cosmética Ltda. ME”, envolvendo seus respectivos produtos: “Shampoo Klorane” e “Shampoo Charis”. A fabricante do “Klorane” interpôs o referido Agravo de Instrumento em face de decisão interlocutória que negou a liminar na qual pretendia a intimação da requerida para interromper a comercialização do produto na embalagem, cujo *trade dress* assemelhava-se ao seu.

Figura 4 – “Klorane”



Fonte: FeelUnique.com¹¹⁴

Figura 5– “Charis”



Fonte: Drogaria Onofre¹¹⁵

¹¹³ TJ-SP - AI: 21111044120158260000 SP 2111104-41.2015.8.26.0000, Relator: Ramon Mateo Júnior, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 03/09/2015. Disponível em: <<http://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/228243401/agravo-de-instrumento-ai-21111044120158260000-sp-2111104-4120158260000>> Acesso em: 12/10/2015.

¹¹⁴ Shampoo Klorane. Disponível em: <http://cdn1.feelunique.com/img/products/45970/KLORANE_Oatmilk_Dry_Shampoo_Spray_50ml_1394812474.png> Acesso em: 13/10/2015.

Na decisão interlocutória, o juiz de primeiro grau alegou que os dois produtos não eram similares a ponto de causar confusão nos consumidores. Fundamentou que o produto da autora utilizava, em sua embalagem o idioma francês, enquanto o da ré era apresentado em português.

Pretendendo a proteção liminar de seu conjunto visual por meio do impedimento da requerida em comercializar o produto na embalagem semelhante, a autora recorreu da decisão proferida. O agravo de instrumento foi provido com base na fundamentação de que havia evidente semelhança entre os visuais dos produtos, incluindo a cor e a grafia em um quadro verde, que seriam capazes de confundir o consumidor e gerar desvio de clientela.

No mesmo sentido, apresenta-se a decisão proferida na Apelação Cível nº 907.108-7¹¹⁶, julgada pelo Tribunal de Justiça do Paraná, a respeito da semelhança entre as embalagens dos produtos Chocomilk e Chandelle:

Figura 6 – Chocomilk x Chandelle



Fonte: Acórdão Apelação 907.108-7 TJ-PR¹¹⁷

¹¹⁵ Shampoo Charis. Disponível em: <<http://www.onofre.com.br/BACKOFFICE/Uploads/Produto/Super/509299.jpg>> Acesso em: 13/10/2015.

¹¹⁶ TJ-PR - AC 907108-7, Relator: Des. Luiz Osório Moraes Panza; DJe: 24/09/2012, 6ª Câmara Cível. Disponível em: <<https://www.tjpr.jus.br/consulta-2grau>> Acesso em: 15/10/2015.

¹¹⁷ TJ-PR - AC 907108-7, Relator: Des. Luiz Osório Moraes Panza; DJe: 24/09/2012, 6ª Câmara Cível. Disponível em: <<https://www.tjpr.jus.br/consulta-2grau>> Acesso em: 15/10/2015.

Referida decisão traz a análise dos pressupostos para a verificação da concorrência desleal, como já exposto neste trabalho:

a) a desnecessidade de dolo ou fraude: embora seja prescindível, o Relator aponta a existência de dolo por parte da fabricante do produto Chocomilk (parte ré), uma vez que foi notificada a respeito do ato ilícito pela parte autora;

b) desnecessidade de dano: a decisão constata a existência de risco de dano e de prejuízo de dano por desvio de clientela em razão da confusão que pode ser causada em virtude da semelhança das embalagens;

c) os produtos fazem parte do mesmo segmento comercial;

d) por fim, conclui que há prática desleal já que a semelhança entre o conjunto visual dos produtos pode gerar confusão ou associação entre ambos.

O relator fundamenta a proteção do *trade dress* do Chandellete em face do produto Chocomilk por meio dos argumentos de anterioridade daquele produto; suscetibilidade de estabelecer-se confusão e existência de imitação. Aduz que as embalagens possuem elementos individualmente distintos, mas quando juntos na embalagem compõem um conjunto-imagem bastante semelhante.

No caso mencionado, a parte ré já havia alterado o *trade dress* de seu produto antes de ser proferida a decisão mencionada. Com isso, o Relator julgou procedente o pedido para a proteção temporal do conjunto-imagem do produto Chandellete e estipulou a indenização com base no “lucro líquido recebido pela comercialização desse produto, desde o período em que a ré tomou ciência inequívoca da prática da contrafação até a data em que alterou seu conjunto-imagem.”¹¹⁸

Um caso que ganhou bastante destaque nos meios comunicativos foi a demanda judicial movida pela “Coca-Cola” (Apelação Cível 0430116-62.2013.8.19.0001 - TJ-RJ).

¹¹⁸ TJ-PR - AC 907108-7, Relator: Des. Luiz Osório Moraes Panza; DJe: 24/09/2012 , 6ª Câmara Cível. Disponível em: <<https://www.tjpr.jus.br/consulta-2grau>> Acesso em: 15/10/2015.

A autora, que, primeiramente, lançou seu produto “Coca-Cola Life” na Argentina, sentiu-se prejudicada quando do lançamento do produto em solos brasileiros, devido à semelhança do conjunto-imagem atribuído ao produto “Fors Cola life”, fabricado por “Frankini Indústria e Comércio Ltda”, empresa da cidade de Franca-SP:

Figura 7– “Fors Cola Life” x “Coca Cola Life”



Fonte: G1¹¹⁹

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em decisão monocrática, concluiu que os conjuntos visuais apresentados não são capazes de gerar confusão ao consumidor e, conseqüentemente, de acarretar em desvio de clientela. O Desembargador Relator fundamentou sua decisão no sentido de que a marca “Fors” está em evidência na embalagem, o que permite facilmente a identificação do produto. Acrescenta em relação ao termo “life”, que este é utilizado para a promoção de vários produtos e serviços que envolvem a vida saudável. Por fim, alegou que “a apelada possui atuação pequena de mercado nacional, afastada qualquer possibilidade de confusão do mercado consumidor”, tendo em vista que a “Coca-Cola”¹²⁰ possui reconhecimento no mercado nacional.

¹¹⁹ “Fors Cola Life” x “Coca Cola Life”. Disponível em: <<http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2015/04/coca-cola-perde-processo-por-plagio-contra-marca-de-refrigerante-paulista.html>> Acesso em: 13/10/2015.

¹²⁰ TJ-RJ - APL: 04301166220138190001 RJ 0430116-62.2013.8.19.0001, Relator: DES. GUARACI DE CAMPOS VIANNA, DÉCIMA NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 16/09/2015. Disponível em: <<http://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/236656326/apelacao-apl-4301166220138190001-rj-0430116-6220138190001>> Acesso em: 12/10/2015.

Decisão também no sentido de inexistência de concorrência desleal foi a proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no caso Brahma x Itaipava (Recurso Especial nº 1.376.264 – RJ).¹²¹ *In casu*, a AMBEV, fabricante da cerveja Brahma, ajuizou ação a fim de que a Cervejaria Petrópolis, fabricante da Itaipava, fosse condenada a abster-se de comercializar seu produto na lata vermelha e a indenizar a autora pelos danos emergentes e lucros cessantes.

O relator considerou a existência, tão somente, da identidade de cores, não havendo constituição de conjunto-imagem semelhante. A fundamentação, ainda, foi pautada sob o argumento de que “não se pode (...) tratar, com excessivo rigor, a simples semelhança e coincidência de cores nas latas de cervejas, (...) tendo em vista ser facilmente previsível que os consumidores criem vínculos com outros elementos do produto.”¹²²

¹²¹ STJ - REsp nº 1376264/ RJ (2013*0087236-8) , Relator: Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma. Data de Julgamento: 09/12/2014. Disponível em: <
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=38545576&num_registro=201300872368&data=20150204&tipo=91&formato=PDF> Acesso em: 15/10/2015.

¹²² STJ - REsp nº 1376264/ RJ (2013*0087236-8) , Relator: Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma. Data de Julgamento: 09/12/2014. Disponível em: <
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=38545576&num_registro=201300872368&data=20150204&tipo=91&formato=PDF> Acesso em: 15/10/2015.

Figura 8 – “Brahma x Itaipava”



Fonte: UOL¹²³

Portanto, diante a ausência, na visão do julgador, de possibilidade de confusão entre os produtos, considerou-se a inexistência de concorrência desleal.

Diante dos casos analisados, verifica-se que, em nenhum deles houve a consideração dos elementos apontados pela doutrina, quais sejam: sentido secundário, distintividade inerente e funcionalidade. Todas as decisões analisam principalmente a similaridade entre os conjuntos visuais, conforme a percepção do julgador.

A comparação de *trade dress* semelhantes causou, inclusive, percepções diferentes em primeira e segunda instância, haja vista não terem sido atribuídos critérios para que se considere aquilo que é ou não causador de confusão.

Pudemos observar, ainda, a utilização de diferentes fundamentos como o domínio de mercado (caso da marca “Coca-Cola”) e espaço territorial em que se encontram determinadas empresas (caso Dr. Vedação x Vedashop).

A partir de tais ponderações, pode-se considerar que a ausência de previsão legislativa faz com que as demandas envolvendo *trade dress*, sejam resolvidas de maneira subjetiva. A jurisprudência, inclusive, não cria critérios paradigmáticos para a

¹²³ “Brahma x Itaipava”. Disponível em: < <http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2015/01/08/stj-decide-que-cerveja-itaipava-pode-usar-lata-vermelha.htm> > Acesso em: 15/10/2015.

análise da possibilidade ou não de ocasionar confusão, já que na maioria dos casos, analisa-se somente a semelhança entre os conjuntos-imagem.

4.3 O *trade dress* como forma de proteger o design de web sites

No decorrer deste trabalho, observou-se que a proteção do conjunto-imagem ou *trade dress* é realizada, ante a ausência de previsão legislativa, por meio da repressão à concorrência desleal.

Além do conjunto visual apresentado pelos produtos, serviços e estabelecimentos, pode-se dizer que o “design” dos web sites também é elemento fundamental para a distinção de concorrentes no mercado já que a internet é “cada dia mais importante para as empresas, seja para oferecer produtos ou informações institucionais, (...) como o próprio estabelecimento comercial virtual.”¹²⁴

Alguns elementos de web sites pode ser protegidos pelo direito do autor, por constituírem atividade criativa.¹²⁵ Contudo, para o caso de itens não originais, tratando do design ou layout de *sítes* relacionados ao mesmo ramo do mercado, os autores Luiz E. Montauray Pimenta e Marianna Furtado de Mendonça propõem a proteção por meio da concorrência desleal, com base na similaridade do *trade dress*.¹²⁶

A tutela do layout dos websites por meio do instituto do conjunto-imagem fundamentada pelos autores supramencionados com base na identificação de elementos doutrinariamente atribuídos ao *trade dress*: sentido secundário ou *secondary meaning* e não funcionalidade. Além disso, consideram se o design de websites pode caracterizar ato confusório.

¹²⁴ PIMENTA, Luiz E. Montauray; MENDONÇA, Marianna Furtado de. **Trade dress e a tutela dos web sites**. Revista da ABPI – n°100 – mai/jun 2009.

¹²⁵ PIMENTA, Luiz E. Montauray; MENDONÇA, Marianna Furtado de. **Trade dress e a tutela dos web sites**. Revista da ABPI – n°100 – mai/jun 2009.

¹²⁶ *Ibidem*.

A respeito do sentido secundário, não encontra-se dificuldades para afirmar que os web sites podem, sim, adquiri-lo. Isso porque basta que os componentes da página sejam distintivos e que o titular se mostre pioneiro na aplicação deles, demonstrando, com isso, a utilização indevida por parte dos concorrentes.¹²⁷

Em segundo lugar, é possível que o web site seja composto por elementos não funcionais, ou seja, que não estejam ligados à funcionalidade, ao desempenho normal do site.¹²⁸

Por fim, a possibilidade de que um web site gere confusão do consumidor é, sim, possível. Para Luiz Pimenta e Marianna Mendonça¹²⁹, o fato de o consumidor ter, por si só, por meio da digitação, se direcionado à página não exclui a possibilidade de existir um ato confusório, ou seja, não elimina a possibilidade de que o usuário acesse um web site acreditando ser outro. Isso porque, hoje em dia, é comum a utilização de práticas como *typosquatting*, *linking* ou *metatags* para causar a confusão.

A prática denominada *typosquatting* é a “utilização proposital e maliciosa de erros de ortografia no acesso aos endereços na internet”.¹³⁰ A prática de *linking* é aquela que, por meio de um acesso, encaminha o usuário para outra página. Por fim, as *metatags* são elementos que compõem a programação de um website com a finalidade de identificá-lo. Por intermédio delas, um site pode ser localizado em uma página de buscas.¹³¹

Conclui-se, então, que as práticas mencionadas são formas de desvio dos usuários em relação aos web sites. As hipóteses de desvio na rede não estão descartadas. A possibilidade, portanto, de gerar a confusão, acrescidos os elementos

¹²⁷ *Ibidem.*

¹²⁸ *Ibidem.*

¹²⁹ *Ibidem.*

¹³⁰ PIMENTA, Luiz E. Montauray; MENDONÇA, Marianna Furtado de. **Trade dress e a tutela dos web sites**. Revista da ABPI – nº100 – mai/jun 2009.

¹³¹ *Ibidem.*

do sentido secundário e da não funcionalidade indicam a probabilidade de que tutela dos web sites seja realizada por meio do instituto do *trade dress*.¹³²

¹³² *Ibidem*.

5. CONCLUSÃO

Se por um lado a Constituição Econômica brasileira permite a livre entrada de agentes econômicos na atividade comercial, por outro visa o controle das práticas existentes no mercado para que preserve seu equilíbrio. Isso porque, diante da alta competitividade existente entre os agentes econômicos, alguns deles se utilizam de práticas abusivas para conquistar o seu espaço e dominar o mercado. Por esse motivo, é fundamental que haja repressão de infrações e condutas desleais.

As condutas desleais são aquelas que fogem do padrão de boa-fé e lealdade esperado. A concorrência desleal é, portanto, conduta concorrencial ilícita, caracterizada pela utilização de meios impróprios e abusivos para a captura de clientela. Referida prática é sancionada por meio da Lei de Propriedade Industrial (9279/1996). Esse documento legislativo apresenta rol exemplificativo de condutas que caracterizam concorrência desleal e configuram, portanto, crime.

As condutas apresentadas na legislação, embora não exaustivas, servem como um bom paradigma para as práticas mais frequentes no cenário empresarial, que podem ser sintetizadas em: atos confusórios, atos tendentes ao descrédito, atos tendentes a erro, atos atentatórios à organização do concorrente e demais atos desleais. Importante ressaltar que a repressão dos atos mencionados não depende da existência de dolo ou culpa. Basta a existência de clientela e a existência de ato suscetível de repressão.

Diretamente relacionado ao cenário concorrencial, o *trade dress* - também denominado conjunto-imagem - é, em suma, o aspecto visual por meio do qual um produto, serviço ou estabelecimento é apresentado ao público. Trata-se, portanto, de um instituto bastante importante no mercado, já que, assim como as marcas, desenhos e outros sinais distintivos, é responsável por conectar o consumidor à atividade empresarial ou ao produto.

O *trade dress*, apesar de exercer papel importante no cenário concorrencial, não é previsto em lei. Dessa forma, a conceituação dada a referido

instituto parte da jurisprudência e da doutrina. Do mesmo modo, não há proteção jurídica explicitamente prevista para o conjunto-imagem. Por outro lado, em países como os Estados Unidos, a tutela pode, inclusive, ser efetivada por meio de registro, assim como ocorre com as marcas no Brasil.

Nesse contexto, diante da falta de previsão legislativa a respeito do *trade dress*, a repressão à concorrência desleal se mostra uma boa alternativa para a tutela do conjunto-imagem. Isso porque, como forma de distinção, o *trade dress* pode ser utilizado pelos agentes econômicos para causar confusão aos consumidores e gerar, consequentemente, desvio de clientela.

Diante da lacuna legislativa, a doutrina parte da jurisprudência norteamericana para apresentar a conceituação a respeito do conjunto-imagem e considerações a respeito da proteção por meio da repressão à concorrência desleal. Para a efetivação da tutela, a doutrina aponta a necessidade de identificação de alguns elementos: sentido secundário, distintividade inerente e funcionalidade. O primeiro está ligado à capacidade de vinculação imediata de determinado sinal, marca, desenho, conjunto-imagem a uma atividade ou produto. A distintividade inerente é a qualidade distintiva própria que o *trade dress* proporciona ao elemento empresarial. Por fim, o elemento da funcionalidade refere-se ao fato de que a tutela não pode se dar sobre elementos que se mostrem essenciais à realização das funções da atividade.

A ausência de previsão positivada torna as decisões dos litígios, que envolvem conjunto-imagem, subjetivas, fato que pode ser comprovado por meio dos casos analisados no presente trabalho.

As decisões proferidas pelos órgãos julgadores brasileiros efetivam a proteção do *trade dress* por meio da repressão à concorrência desleal em ações indenizatórias e que pretendem a proibição do uso de conjunto-imagem semelhante capaz de gerar confusão. Porém, tais decisões não levam em consideração os elementos propostos pela doutrina e são fundamentadas, em sua maioria, tão somente na percepção visual do julgador do caso.

A partir da análise realizada, observou-se, inclusive, um caso em que os julgadores de diferentes instâncias chegaram a conclusões diferentes a respeito da possibilidade ou não de confusão entre certos produtos. É certo que tais divergências sempre irão existir. Porém, é de se pensar que o registro ou a existência de parâmetros para a caracterização de um ato confusório a partir do *trade dress* geraria maior facilidade e maior segurança jurídica.

O fato é que a maioria das decisões é fundamentada na semelhança existente entre os *trade dress* envolvidos. A similaridade é, assim, tratada como sinônimo de provável confusão. Por outro lado, há decisões que consideram o âmbito territorial, a existência de campo colidente ao considerar a relevância do mercado em que os envolvidos atuam e o provável vínculo existente entre os consumidores e os produto em questão.

Observa-se, portanto, que a análise de possível confusão a ser gerada pelo uso de *trade dress* semelhante é realizada de diferentes maneiras nos tribunais brasileiros. Isso porque não são observados os elementos propostos pela doutrina e o instituto não está previsto na legislação brasileira.

A questão, portanto, merece consideração, já que o conjunto-imagem é, hoje, fundamental nas atividades empresariais. É por meio dele, dentre outros institutos, que os consumidores são conectados aos produtos, serviços e agentes econômicos. A proteção do *trade dress* pode, inclusive, representar a repressão aos atos abusivos ocorridos na internet, já que há possibilidade de que o conjunto-imagem dos *websites* também seja utilizado para gerar confusão. Assim, o desvio de clientela, através de práticas já conhecidas como *typosquatting*, *linking* e *metatags*, também pode configurar conduta concorrencial desleal.

Desse modo, diante da ausência de previsão legislativa expressa a respeito do tema, a jurisprudência do direito comparado e a doutrina são bastante importantes para a conceituação do instituto do *trade dress*.

Da mesma forma, a proteção por meio da repressão à concorrência desleal se mostra fundamental. A tutela do conjunto-imagem poderia, entretanto, ser aprimorada

se fossem estabelecidos critérios ou estudados elementos que contribuem para a confusão gerada pelo uso de determinado conjunto-imagem.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli de. **Abuso do Direito e Concorrência desleal**. São Paulo: Quartir Latin, 2004.

ANDRADE, Gustavo Piva de. O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos e serviços. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, n. 112, mai/jun 2011.

ANDREZ, Jaimez. **Propriedade Industrial e Concorrência. Uma leitura econômica da sua inevitável complementaridade**.

ASCARELLI, Tullio. **Teoría de La concurrencia y de los bienes inmateriales**. *apud*. DA SILVA, Alberto Luís Camelier. Concorrência desleal: atos de confusão. Ed. Saraiva, 2013.

ASCENSÃO, José de Oliveira. **Concorrência desleal**. Ed. Almedina, 2002.

BARBOSA, Denis Borges. **A concorrência desleal, e sua vertente parasitária**. 2011.

Disponível em:

<<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/concorrenciadesleal.pdf>>

Acesso em: 10/08/2015.

BARBOSA, Denis Borges. **Do trade dress e suas relações com a significação secundária**. 2011. Disponível em: <

http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trade_dress.pdf> Acesso em: 02/10/2015.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Lumen Juris.p. 700. Disponível em: < <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>> Acesso em: 02/10/15.

BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da propriedade intelectual**. Rio de Janeiro. Editora Lumen Juris, 2013.

BERTOLDI, Marcelo M.; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. **Curso avançado de direito comercial**. 7. Ed. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2013.

BITTAR, Carlos Alberto. **Teoria e prática da concorrência desleal**. São Paulo, Saraiva, 1989.

CAMELIER DA SILVA, Alberto Luís. **Concorrência desleal: atos de confusão**. São Paulo. Saraiva, 2013.

COELHO, Fabio Ulhoa, 2002 apud ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli de. **Abuso do Direito e Concorrência desleal**. São Paulo: Quartir Latin, 2004.

COMPARATO, Fabio Konder. **Concorrência desleal**. apud CAMELIER DA SILVA, Alberto Luís. **Concorrência desleal: atos de confusão**. São Paulo. Saraiva, 2013.

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm> Acesso em: 05/09/2015.

DANIEL, DENIS ALLAN. **Litígios envolvendo conjunto-imagem (“Trade Dress”) No Brasil**. 2003. Disponível em: <http://www.daniel.adv.br/port/articlespublications/denisdaniel/trade_dress.pdf> Acesso em: 02/10/2015.

GOMES, Carlos Jacques Vieira. **O princípio constitucional da livre concorrência: corolário da livre iniciativa ou princípio autônomo da ordem econômica**. Disponível em: <<http://www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/outras-publicacoes/volume-iv-constituicao-de-1988-o-brasil-20-anos-depois.-estado-e-economia-em-vinte-anos-de-mudancas/principios-gerais-da-ordem-economica-o-principio-constitucional-da-livre-concorrenca-corolario-da-livre-iniciativa-ou-principio-autonomo-da-ordem-economica>> Acesso em: 03/08/2015.

GRAU, Eros Roberto. **A ordem econômica na Constituição de 1988**. 11ª edição, Malheiros Editores, 2006.

HUNGRIA, Nelson *apud* PIERANGELI, José Henrique. **Crimes contra a propriedade industrial e crimes contra a concorrência desleal**. São Paulo, 2003. P. 311.

IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual.
Comentários à lei de propriedade industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

INPI <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/marca-2013-mais-informacoes>>
Acesso em: 05/10/2015.

JABUR, Wilson Santos *apud* MANZUETO, Cristiane dos Santos; DIAS, Fernanda Mósca Tavares. **Concorrência desleal, concorrência parasitária e aproveitamento parasitário**. Disponível em:
<<http://www.diblasi.com.br/download/Concorrenci%20desleal%20concorrenci%20parasitario%20e%20aproveitamento%20parasitario.pdf>> Acesso em: 05/09/15.

LEI 9279, DE 14 DE MAIO DE 1996. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm> Acesso em: 16/07/2015

LEI 12.529, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm> Acesso em: 05/09/2015.

MANZUETO, Cristiane dos Santos; DIAS, Fernanda Mósca Tavares. **Concorrência desleal, concorrência parasitária e aproveitamento parasitário**. Disponível em:
<<http://www.diblasi.com.br/download/Concorrenci%20desleal%20concorrenci%20parasitario%20e%20aproveitamento%20parasitario.pdf>> Acesso em: 13/10/2015.

MATHESON, Julia Anne; COOKE, Whitney Devin. **Is Your Store Design Unique? Trademark It**. 2013. Disponível em:
<<http://www.finnegan.com/resources/articles/articlesdetail.aspx?news=cec05725-e298-4d22-8025-521e46e99ea0>> Acesso em: 05/10/2015.

MAURO, Maria da Penha Nobre. **A importância da proteção à propriedade industrial, o Registro da Marca e a Repressão à Concorrência Desleal.** In: Série Aperfeiçoamento de Magistrados 9 – Curso Fomento Mercantil Factoring.

MENDES, Paulo Parente Marques; ALMEIDA JUNIOR, José Roberto de. **Concorrência desleal – atos de imitação sem indução em erro.** Disponível em:

<<http://www.dibiasi.com.br/download/Concorrenciadeleal%20Derechos%20Intelectuales.pdf>> Acesso em: 10/08/2015.

MORO, MAITÉ. **Marcas Tridimensionais.** 2009, Ed. Saraiva.

OLAVO, Carlos. **A proteção do “trade dress”** In Direito Industrial vol. V. APDI – Associação Portuguesa de Direito Intelectual. 2008.

PIERANGELI, José Henrique. **Crimes contra a propriedade industrial e crimes contra a concorrência desleal.** São Paulo, 2003.

PIMENTA, Luiz E. Montauray; MENDONÇA, Marianna Furtado de. **Trade dress e a tutela dos web sites.** Revista da ABPI – nº100 – mai/jun 2009.

PINTO, André Almeida Matos de Oliveira; MONTENEGRO, Diego; PINHEIRO, Lauro Augusto Vieira Santos. **O trade dress e sua aplicação no Brasil.** In: Revista da ABPI, nº 21 – Nov/Dez 2012.

ROQUE, D. **A notificação obrigatória dos atos de concentração no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência: principais mudanças advindas do início da vigência da Lei nº 12.529/2011.** Publicações da Escola da AGU: A Nova Lei do Cade, nº 19. Brasília: EAGU, 2012.

SALOMÃO FILHO, Calixto. **Direito Concorrencial.** Ed. Malheiros, São Paulo, 2013.

SALOMÃO FILHO, Calixto. **Direito industrial, direito concorrencial e interesse público.** Revista CEJ, Brasília, n.35, p. 12-19, out/dez. 2006. Disponível em:

<<http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/view/732/912>> Acesso em: 05/09/2015.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. São Paulo: Saraiva, 2013.

SILVA, José Afonso. **Curso de Direito Constitucional Positivo**. 15 ed. São Paulo: Malheiros, 1998.

SOARES, José Carlos Tinoco. **“Concorrência Desleal” vs. “Trade dress” e/ou “conjunto-imagem”**. São Paulo, 2004.

SOUZA, Adriana F. Pereira. **A Lei 12.529/2011 e os princípios da ordem econômica constitucional**. Disponível em: <http://www.unifafibe.com.br/revista/index.php/direitos-sociais-politicas-pub/article/download/5/pdf_2> Acesso em 03/08/2015.

STJ - **REsp nº 1376264/ RJ (2013*0087236-8)** , Relator: Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma. Data de Julgamento: 09/12/2014. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&seque>
ncial=38545576&num_registro=201300872368&data=20150204&tipo=91&formato=PDF
> Acesso em: 15/10/2015.

TJ-MG. **AC 1.0699.09.102140-1/001**. Relator: Des.Cabral da Silva. DJe: 19/07/2011. Disponível em: <http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10699091021401001> Acesso em: 12/10/2015.

TJ-PR - **AC 907108-7**, Relator: Des. Luiz Osório Moraes Panza; DJe: 24/09/2012 , 6ª Câmara Cível. Disponível em: <<https://www.tjpr.jus.br/consulta-2grau>> Acesso em: 15/10/2015.

TJ-SP - **APL: 03424377120098260000 SP 0342437-71.2009.8.26.0000**, Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 30/07/2014, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2014. Disponível em: <<http://tj->

sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/131109249/apelacao-apl-3424377120098260000-sp-0342437-7120098260000> Acesso em: 12/10/2015.

TJ-SP - **APL: 10028374420148260576 SP 1002837-44.2014.8.26.0576**, Relator: Francisco Loureiro, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 29/03/2015. Disponível em: <<http://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/178171730/apelacao-apl-10028374420148260576-sp-1002837-4420148260576>> Acesso em: 12/10/2015.

TJ-SP - **AI: 20476193820138260000 SP 2047619-38.2013.8.26.0000**, Relator: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 15/05/2014, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 15/05/2014. Disponível em: <<http://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/120406562/agravo-de-instrumento-ai-20476193820138260000-sp-2047619-3820138260000>>. Acesso em: 13/10/2015.

TJ-SP - **AI: 21111044120158260000 SP 2111104-41.2015.8.26.0000**, Relator: Ramon Mateo Júnior, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 03/09/2015. Disponível em: <<http://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/228243401/agravo-de-instrumento-ai-21111044120158260000-sp-2111104-4120158260000>> Acesso em: 12/10/2015.

TJ-SP - **APL: 01340972720068260001 SP 0134097-27.2006.8.26.0001**, Relator: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 31/01/2013, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2013. Disponível em: <<http://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/113886970/apelacao-apl-1340972720068260001-sp-0134097-2720068260001>> Acesso em: 13/10/2015.

TJ-RJ - **APL: 04301166220138190001 RJ 0430116-62.2013.8.19.0001**, Relator: DES. GUARACI DE CAMPOS VIANNA, DÉCIMA NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 16/09/2015. Disponível em: <<http://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/236656326/apelacao-apl-4301166220138190001-rj-0430116-6220138190001>> Acesso em: 14/10/2015.

TJ-RS, **AC 0154561-21.2013.8.21.7000**, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 26/06/2013, Quinta Câmara Cível. Disponível em: <http://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/113021302/apelacao-civel-ac-70054299342-rs/inteiro-teor-113021313>> Acesso em: 13/10/2015.

Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc. (91-971), 505 U.S. 763 (1992). Disponível em: <https://www.law.cornell.edu/supct/html/91-971.ZO.html>> Acesso em: 02/10/2015

<<http://jornalfranquia.com.br/index.php?pg=desc-noticias&id=958>> Acesso em: 12/10/2015.

<https://www.google.com.br/maps/uv?hl=pt-BR&pb=!1s0x94bdb2ad465a00e9:0x783bcf253fb2f485!2m5!2m2!1i80!2i80!3m1!2i100!3m1!7e1!4s//geo3.ggpht.com/cbk?photoid%3DOLZCcWJeDJ8AAAQuIFXC5g%26output%3Dphoto%26cb_client%3Dsearch.LOCAL_UNIVERSAL.gps%26minw%3D0%26minh%3D160!5sVEDASHOP+-+Pesquisa+Google&sa=X&ved=0CGcQoiowCmoVChMIq9S9pKbPyAIViIGQCh3UGw2M> Acesso em: 12/10/2015.

<http://cdn1.feelunique.com/img/products/45970/KLORANE_Oatmilk_Dry_Shampoo_Spray_50ml_1394812474.png> Acesso em: 15/10/2015.

<<http://www.onofre.com.br/BACKOFFICE/Uploads/Produto/Super/509299.jpg>> Acesso em: 15/10/2015.